

**T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI**

KİMYA ALANINDAKİ PATENTLERDE YENİLİK

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Özkan BİLGİN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Hamdi YASAMAN

EKİM 2013

ÖNSÖZ

Ülkemiz son yıllarda gösterdiği teknolojik gelişmeler ve küresel ekonominin önemli bir parçası olması ile patent hukuku alanında da kaçınılmaz olarak uluslar arası alanda yer almaktadır. Milletlerarası sözleşmelerle ülkeler mümkün olduğunca yeknesak bir patent hukuku mevzuatı oluşturma çabası içinde görünmektedirler. Bu çabaların daha çok gelişmiş ülkelerin geliştirmekte olan ülkeler üzerindeki baskısı şeklinde tezahür ettiği de bir gerçektir.

Patent hukukunun gelişimi göz önüne alındığında, teknoloji geliştirme konusunda lider ülkelerin öncelikle iç hukuklarında ve sonradan milletlerarası sözleşmelerle diğer ülkelerde patent hukukunu yerleştirdikleri, bu alanda uzman çalışanları itina ile yetiştirdikleri görülmektedir. Bu alan teknik alanı ve hukuku bir arada içermekle çok disiplinli bir bilim noktasına evrilmiştir. Nitekim, dünyada patent uzmanları çok zaman teknik kişilerle hukukçuları birlikte çalışmaya zorlamakta hatta iki alanı birden bilen uzmanların yetişmesini gerekli kılmaktadır.

İşte bu gereklilik göz önünde bulundurularak, kimya mühendisliği ve hukuk formasyonlarını kullanmak suretiyle bu alanda bir çalışma yapmanın faydalı olacağı düşüncesiyle yola çıkılmış ve sonucunda uygulamada faydalı olabileceğine inandığım bu tez ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada bir çok yabancı kaynaktan faydalanmakla birlikte Türkiye'deki az sayıdaki yayınlardan da mümkün olduğunca istifade edilmiştir. Yakın gelecekte Türkiye'deki çalışmaların artması bu alandaki uzmanlaşmayı da beraberinde getirecektir. Bu çalışmanın da özellikle kimya endüstrisi için ön ayak olmasını temenni ederim.

Çalışmamda benden yardımlarını esirgemeyen ve özellikle de beni bu alana teşvik eden sayın danışman hocam Prof. Dr. İbrahim Hamdi Yasaman'a, yoğun sorularım için mesai harcamaktan hiçbir zaman kaçınmamış, kaynak bulmamda azami gayret göstermiş, dahası ve en önemlisi zor anlarda beni hep cesaretlendirmiş olan sayın Dr. Fülürya Yusifoğlu'ya, ayrıca yüksek lisans öğrenimime başladığım ilk günlerde birlikte çalışıyor olduğum ve derslere katılımım için gereken esnekliği bana sağlamış olan Jose Fernando Rodriguez, Peter Blocken ve Aslan Mert'e ve

zaman zaman fikir alış-verişinde bulunduğum Yrd. Doç Dr. Özgür Öztürk'e teşekkürü borç bilirim.

Son olarak hayatım boyunca bana olan inançları ve maddi-manevi destekleri ile beni her konuda cesaretlendiren, en zor günlerimde deyim yerindeyse kendilerinden vazgeçip yanımda olan sevgili annem Nafiye Bilgin, sevgili babam İshak Bilgin ve biricik ablam Bilge Bilgin'e de teşekkür ederim, iyi ki varsınız...

Özkan Bilgin
İstanbul

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	ii
İÇİNDEKİLER.....	iv
KISALTMALAR.....	viii
RESUME.....	x
ABSTRACT.....	xv
ÖZET.....	xix
GİRİŞ.....	1
A. PATENTİN KISA TANIMI VE PATENT SİSTEMİNE DAİR TEMEL PRENSİPLER.....	4
1. Patentin Kullanım Hakkı Vermemesi.....	5
2. Tescil İlkesi.....	6
3. Patent Korumasının İstemlerle Sınırlı Olması.....	8
4. Patent Hakkının Ülkeselliği Prensibi.....	11
B. PATENTLENEBİLİRLİK ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ.....	14
1. Türkiye’de ve EPC’de Patentlenebilirlik Şartları.....	14
2. ABD Uygulaması.....	15
C. PATENTLENEBİLİRLİK ŞARTLARI.....	17
1. Buluş Olma Şartı (Teknik Karakter).....	17
1.1 Buluş Kavramı.....	17
1.2 Teknik Unsurların Teknik Olmayan Unsurlarla Bir Arada Bulunması ve Teknik Şart İçin Buluşun Bir Bütün Olarak Düşünülmesi.....	19
1.3 Özet ve Değerlendirme.....	20
2. Buluş Olarak Kabul Edilmeyen ve Buluş Olarak Kabul Edilmesine Rağmen Patentlenebilirlikten Muaf Tutulmuş Yenilikler.....	21
2.1 EPC ve PFMKT Sistemlerince Buluş Sayılamayacak Yenilikler.....	21
2.2 Keşifler, Bilimsel Teoriler ve Matematiksel Metotlar.....	22
2.3 Estetik Yaratmalar.....	24
2.4 Bilgisayar Programları.....	24

2.4.1	Genel Yaklaşım:.....	26
2.4.2	ABD Uygulaması.....	26
2.5	Zihni, Oyun ve Ticari Faaliyetlerle İlgili Plan, Kural ve Metotlar....	26
2.6	Pat KHK'daki Farklı Yaklaşım.....	27
3.	Patentlenemez Buluşlar.....	27
3.1	Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Buluşlar.....	28
3.2	Bitki – Hayvan Türleri ve Bitki – Hayvan Üretimine Yönelik İşlemler.....	29
3.3	İnsan veya Hayvan Vücuduna Uygulanacak Cerrahi Usuller ve Teşhis ve Tedavi Yöntemleri.....	31
3.4	PatKHK m. 6 İçin Öngörülen Değişiklik.....	32
D.	PATENT HUKUKUNDA YENİLİK ŞARTI.....	33
1.	Tekniğin Bilinen Durumu.....	33
1.1	Tekniğin Bilinen Durumunu Oluşturan Bilgi Kaynakları.....	35
1.1.1	Toplumca Erişilebilir Olan Yazılı Kaynaklar.....	35
a.	Basılı Veriler.....	36
b.	İnternet Yayınları.....	39
1.1.2	Sözlü Olarak ve Kullanım Yolu ile Toplumca Açıklanmış Bilgiler.....	40
a.	Genel Olarak.....	40
b.	Sözlü Olarak ve Kullanım Yolu ile Toplumca Erişimine Açılmış Bilgilerin Yeri Konusunda Farklı Uygulamalar.....	42
1.1.3	Yenilik İncelemesine Konu Patent Başvurusundan Önceki Tarihli Patent ve Faydalı Model Başvuruları.....	44
a.	Hükmün Sadece Avrupa Patent Başvuruları Bakımından Uygulanması.....	46
b.	Hükmün Sadece Yenilik İncelemesinde Uygulanması.....	47
c.	PatKHK ve PFMKT Yönünden.....	48
2.	Yenilik İncelemesinde Toplumca Ulaşılabilir Olma Kavramı.....	50
2.1	Genel Olarak Toplum Kavramı ve Temel Prensipler.....	50
2.2	Toplumca Ulaşılabilir Olan Bilginin Farkındalığı Sorunu.....	52
2.3	Sır Saklama Yükümlülüğü.....	54
3.	Yenilik İncelemesinde Tekniğin Bilinen Durumunun Belirlenmesi.....	57

3.1	Genel Olarak Referansların Yorumlanması.....	57
3.2	Tekniğin Bilinen Durumunu Oluşturan Referansların Birleştirilmesi.....	60
3.3	Örtülü, İçsel ve Eşdeğer Unsurların Dikkate Alınması.....	63
3.4	Çizimlerin ve Örneklerin Dikkate Alınması.....	65
3.5	Önceki Kullanımın Değerlendirilmesi.....	66
3.6	Eksik, Hatalı ve Tesadüfi Açıklamalar.....	67
3.7	Açıklamaların Uygulamaya Yetecek Ölçüde Etkin Olması.....	69
4.	Buluşa Patent Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar.....	70
4.1	Genel Olarak.....	70
4.2	Buluş Sahibinin Açıklamaları ve Özellikle Buluşun Sergilerde Kamuya Açılması.....	72
4.3	Buluş Sahibinin İzni Dışındaki Açıklamalar.....	75
4.3.1	Açıklamanın Bir Merci Tarafından Yapılması.....	75
4.3.2	Açıklamanın Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmış Olması.....	76
4.4	Hoşgörü Süresinin Rüçhan Hakkı ile Karşılaştırılması.....	77
4.5	Türkiye’de Belirli Sergiler Yoluyla Teşhirin Rüçhan Hakkı ve Hoşgörü Süresini İmkanlarını Bir Arada Vermesi.....	82
5.	Tekniğin Bilinen Durumu ile Buluşun Karşılaştırılması.....	83
5.1	Tekniğin Bilinen Durumuna Dair Unsurların Bağımsız Olarak Karşılaştırılması.....	84
5.2	Tekniğin Bilinen Durumu ile Patent Konusu Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesi.....	86
5.2.1	İfadelerdeki Farklılıklar.....	86
5.2.2	Değerlerdeki Farklılıklar.....	87
5.2.3	Bileşimlerdeki Farklılıklar.....	88
5.2.4	Kaçınılmaz Olarak Elde Edilen Ürünler.....	89
5.2.5	Fonksiyonel Unsurlar.....	89
5.2.6	Jenerik Açıklamalar.....	90
5.2.7	Üretim Usulünün Unsurlarını İçeren Ürün İstemleri (Usul Yolu ile Ürün İstemleri).....	92
5.2.8	Teknik Olmayan Ayırt Edici Unsurlar.....	96

E.	KİMYA ENDÜSTRİSİNDEKİ PATENTLERDE YENİLİK AŞAMASI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR.....	98
1.	Temel Olarak Yeniliğin Uygulanması ve İstemlerin Etkisi.....	99
2.	Kimya Endüstrisine Özgü Bazı Durumlar.....	102
3.	Kimyasal Bileşiklerin ve Bileşik Gruplarının Yeniliği.....	104
3.1	Kimyasal Bir Ürünün Farklı Şekillerde Tanımlanabilmesi.....	104
3.2	Belirli Bir Bileşik (Ürün) İçin Seçimlik İstemler.....	106
3.2.1	Birden Fazla Listedden Seçim Prensibi.....	106
3.2.2	Genel Bir Formül İçerisinden Seçim.....	109
3.3	Bileşik Gruplarının Yeniliği.....	113
3.4	Markush İstemleri ile İlgili Bazı Problemler.....	115
3.5	Enantiomerlerin Yeniliği.....	120
3.6	Yüksek Saflık Derecesinin Etkisi.....	124
3.7	Metabolitlerin Yeniliği.....	127
3.8	Parametre Aralıkları İçerisinden Seçim.....	132
3.9	Polimerlerin Yeniliği.....	133
3.10	Bilinen Bir Ürünün Farklı Fiziksel Yapısı.....	134
4.	Kullanımların Yeniliği.....	135
4.1	İlk Tıbbi Kullanım.....	135
4.2	Sonraki (İkinci) Tıbbi Kullanım.....	140
4.2.1	Genel Olarak Uygulamanın Gelişimi ve Anlamı.....	140
4.2.2	Sonraki (İkinci) Tıbbi Kullanımların İçeriği.....	146
4.3	Sonraki (İkinci) Tıbbi Olmayan Kullanım.....	147
	SONUÇ.....	152
	KAYNAKÇA.....	159
	ÖZGEÇMİŞ.....	164

KISALTMALAR

AB	Avrupa Birliđi
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
Art	Article
BGH	Bundesgerichtshof (German Federal Supreme Court)
BK	6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
bkz	Bakınız
C	Chapter
c	Cilt
CCPA	United States Court of Customs and Patent Appeals
CD	Compact Disk
Cir	Circular
cm	Santimetre
Co	Company
EndKHK	554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
EPC	European Patent Convention
EPO	European Patent Office
EPOBA	European Patent Office Board of Appeals
EPOEBA	European Patent Office Enlarged Board of Appeals
F2d	Federal Reporter Second Series
F3d	Federal Reporter Third Series
Fed	Federal
FSEK	5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
GSU	Galatasaray Üniversitesi
Inc	Incorporated
IR	Infra red

IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
L.L.C	Limited Liability Company
m	Madde
Mitt	Mitteilung der deutschen Patentanwälte
mm	Milimetre
MPEP	Manual of Patent Examining Procedure
nm	Nanometre
No	Numara
PFMKT	Patent ve Faydalı Model Kanun Tasarısı
PID	Proportional-Integral-Derivative
PatKHK	551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
PAV	Perspex Abrasion Value
PCT	Patent Cooperation Treaty
ROM	Read-Only Memory
RPC	Reports of Patent Design and Trade Mark Cases
s	Sayfa
TPE	Türk Patent Enstitüsü
TPEK	5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
TRIPs	The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
US	United States
U.S.C.	United States Code
USPQ	United States Patents Quarterly
USPTO	United States Patent and Trade Mark Office
UV	Ultra Violet
v	Versus
Vol	Volume

RÉSUMÉ

Le sujet de cette these est “La nouveauté des inventions brevetables dans le domaine de la chimie”. Le droit de drevet est une branche interdisciplinaire où les juristes doivent collaborer avec les spécialistes dans des domaines techniques. Pour écrire proprement cette these, il faut avoir une formation juridique et une formation dans le domaines de la chimie. Dans ce but on a choisit un sujet où mes connaissances dans le domaine de la chimie et dans le domaine de droit seront utilisés simultanément.

L'invention est une notion vaste, différente de celle du brevet. L'invention est la création d'une nouvelle configuration, composition, matière, dispositif ou processus. Le brevet n'est pas accordé pour chaque invention. La recherche des conditions de brevetabilité est très importante. Si une invention a un caractère technique, est nouvelle, n'est pas évidente et apte d'une application industrielle elle peut être protégée par un brevet. Ainsi l'invention n'est pas une des conditions de brevetabilité mais l'objet même du brevet. La première des conditions de brevetabilité est le caractère technique de l'invention. Si une invention n'a pas un caractère technique elle ne peut pas être brevetée. La deuxième condition est la nouveauté de l'invention. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'Etat de la technique. L'état de la technique est tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande. La troisième des conditions est l'activité inventive. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. La dernière des conditions c'est l'application industrielle de l'invention. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Ne sont pas considérés comme des inventions les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; les créations esthétiques ; les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; les présentations d'informations. Les brevets ne sont pas délivrés pour les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes

moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, par une disposition légale ou réglementaire ; les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Il y a quatre exigences que doit remplir une invention pour être brevetable : il doit s'agir d'une "invention", et, si tel est le cas, celle-ci doit satisfaire aux exigences de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle. Ces quatre exigences sont pour l'essentiel des critères de brevetabilité distincts et indépendants, qui peuvent donner lieu à des objections concomitantes. La nouveauté, notamment, n'est pas une condition à remplir pour qu'il y ait invention, mais une exigence de brevetabilité distincte.

L'exigence de nouveauté, admise de tout temps se comprend mieux lorsque l'on rappelle que la finalité du brevet est de récompenser non point tant l'effort créateur lui-même, que l'enrichissement de la collectivité par la divulgation publique, dans une demande de brevet publiée par l'office de dépôt.

Une invention ne peut être brevetée que si elle est nouvelle. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Le but est d'exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité. Pour déterminer si une invention est nouvelle, il convient tout d'abord de définir ce qui appartient à l'état de la technique, quel est l'état de la technique à prendre en considération et quel en est le contenu. Il faut ensuite comparer l'invention avec l'état de la technique ainsi défini et enfin déterminer si elle s'en distingue. Si l'invention se distingue de cet état de la technique, elle est nouvelle.

Seule une antériorité de toutes pièces ou complète est susceptible de détruire la nouveauté de l'invention. Pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté. L'invention est donc nouvelle si on ne la retrouve pas telle quelle dans l'état de la technique. Peu importe le moyen de divulgation. L'antériorité est constituée aussi bien par une description écrite ou orale, que par une utilisation de l'invention. Même si elle comporte des caractéristiques communes avec un objet antérieur connu, il suffit alors pour que l'invention soit considérée comme nouvelle, qu'elle comporte des caractéristiques propres.

L'état de la technique, dont l'appréciation de la nouveauté d'une invention en premier lieu de déterminer l'étendue, est constitué par tout ce qui est accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le contenu de l'état de la technique doit être interprété comme l'homme du métier pouvait le comprendre à la date où il a été rendu accessible au public. Le fait d'interpréter un document en utilisant des connaissances auxquelles les spécialistes n'ont eu accès qu'entre la date de publication du document cité de l'état de la technique et la date de dépôt ou de priorité de la demande à examiner ou du brevet litigieux ne relève plus de l'appréciation de ce document dans le cadre de l'examen de la nouveauté, mais de l'examen de l'activité inventive.

Tout ce qui est connu, mais pas nécessairement accessible au public, n'est donc pas dans l'état de la technique. Le cœur de la notion d'état de la technique réside ainsi dans celle d'accessibilité au public. Les deux notions de fond sont « le public » et « l'accessibilité ».

Une invention est ainsi comprise dans l'état de la technique lorsqu'elle est communiquée ou rendue accessible ne serait-ce qu'à une personne autre que l'inventeur à condition que cette personne ne soit pas par l'effet d'un contrat ou de la loi, tenue à une obligation de confidentialité. Il est rappelé que le public, à la disposition duquel l'invention doit avoir été mise avant le dépôt de la demande de brevet pour que soit détruite la présomption légale de nouveauté de l'invention brevetée, s'étend de toute personne quelconque non tenue au secret.

Pour appartenir à l'état de la technique, l'invention doit tout d'abord être intellectuellement accessible en ce sens que la ou les personnes qui y ont eu accès doivent avoir été en mesure de la connaître et de la comprendre pour pouvoir la reproduire. L'invention n'est pas dans l'état de la technique si les personnes à la disposition desquelles elle a été mise n'ont pas été à même de comprendre et ne sont dès lors pas susceptibles de la reproduire ou de la communiquer à d'autres. À défaut, en l'absence de toute possibilité de reproduire l'invention ou de la communiquer à un tiers, celle-ci ne peut être considérée comme ayant été rendue accessible au public. L'aptitude à la compréhension de l'invention s'apprécie pas référence à l'homme du

métier, doté comme en matière d'activité inventive des connaissances ordinaires du domaine technique dont relève l'invention. L'invention est alors considérée comme non divulguée si la personne y ayant eu accès n'avait pas les connaissances de l'homme du métier ou si l'homme du métier ne pouvait pas la comprendre à l'aide de ses connaissances ordinaires.

Il arrive fréquemment que l'état de la technique comprenne des documents contenant des enseignements techniques décrits au moyen de notions générales, qui incluent eux-mêmes un certain nombre d'enseignements techniques particuliers. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la nouveauté d'un objet relevant d'une telle notion générale comprise dans l'état de la technique, la question se pose de savoir si l'objet revendiqué était en tout ou partie accessible au public par cette notion générale. Autrement dit, il importe de savoir si la notion générale employée dans le document cité de l'état de la technique divulgue déjà l'objet défini par une notion particulière dans la revendication. Dans un tel cas, il y a lieu d'établir soigneusement ce qui a été divulgué par le document en question. C'est principalement en chimie que l'on rencontre de telles notions générales dans la littérature spécialisée, et c'est la raison pour laquelle la jurisprudence en la matière concerne essentiellement ce domaine. À cet égard, on peut distinguer deux types de cas :

a) l'appréciation de la nouveauté de substances ou de groupes de substances chimiques par rapport à des formules générales (formules de Markush) dans lesquelles elles sont comprises et

b) l'appréciation de la nouveauté de produits ou de procédés définis par des domaines de paramètres par rapport à des produits ou des procédés connus caractérisés par des domaines de paramètres plus larges ou qui se recoupent.

« Si ces cas diffèrent pour l'essentiel sur le plan technique, les principes du droit des brevets qui leur sont applicables sont néanmoins identiques

Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ("méthodes de traitement médical") sont exclues de la brevetabilité; cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

La décision **T 231/85** reconnaît la nouveauté de l'utilisation nouvelle d'un produit connu. En l'occurrence, les revendications définissent l'utilisation comme antifongique d'un composé initialement connu pour améliorer la croissance des plantes. Le mode de traitement est exactement le même.

Suite à cette décision la question de la brevetabilité de l'application nouvelle d'une chose connue a été posée à la Grande Chambre de Recours. La Grande Chambre de Recours a répondu affirmativement mais à la condition que cette nouvelle utilisation induise un effet technique particulier. Cet effet technique ne devait pas être accessible lors de la précédente utilisation : en pratique, il faut considérer s'il pouvait être constaté par l'homme de métier. Par contre, le simple fait d'expliquer un effet technique auparavant constaté ne confère pas la nouveauté.

La Grande Chambre de recours a fait observer que l'inventeur d'une première indication médicale peut obtenir une protection de la substance liée à son utilisation médicale pour des substances ou compositions connues sans être limité à des substances ou compositions préparées dans une forme appropriée en vue d'une application thérapeutique déterminée. Il bénéficie ainsi d'une protection très large.

Dans le cadre de la révision de la CBE 2000, un nouvel article a été inséré afin de protéger les deuxièmes utilisations médicales. Le nouvel article met un terme à l'insécurité juridique qui plane sur la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures. Il permet sans équivoque d'obtenir pour toute nouvelle application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition déjà connue comme médicament la protection de produit limitée à un usage déterminé. Pour ce qui est des applications ultérieures, cette protection équivaut à celle conférée par la revendication de type suisse.

Dans cette these on fait aussi un travail comparatif entre la jurisprudence de OEB et la jurisprudence et doctrine turc.

ABSTRACT

The subject and the topic of this thesis is “Novelty Step for Chemical Industry Related Patents”. Considering the historical developments in the world, today patent law is a field at which the lawyers and technical experts work together, moreover experts who are specialized at both fields are very common in well develop countries which means that patent law is has become a multi disciplinary profession.

While determining the subject of this thesis, the significance of this multi disciplinary field was taken into account and a partial legal and techinal paper by combining the formations of chemical engineering and law was considered to be helpful for “novelty provision for chemical industry related patents”.

Albeit the subject of the thesis is novelty for chemical industry related patents, it was necessary to mention about the other provisions for patentability in order to explain novelty provision for patents. Therefore, the other provisions are mentioned in several parts of the thesis where necessary.

Especially “technicality of the invention” has been regarded by European Patent Office (EPO) Case Law as a seperate and independent provision of patentability in recent years and this provision are examined preliminary before the examination of the other provisions. After the “basic principles of patent law” and before the “novelty”, technicality of invention was analyzed due to the fact that technicality is now necessary to understand novelty well.

To wrap up, we can consider “tecnicality” as a seperate and indipendent patentability provision besides the other classical three provisions, namely “*novelt*”, “*inventiveness*” and “*applicability to industry*”

EPO Board of Appeals (EPOBA) used to apply “*contribution approach*” and according to this approach, if the creation doesn’t contribute to the technical field, it isn’t considered to be an invention as a patent law subject matter and couldn’t be patented. However, EPOBA changed this apprach and as mentioned above technicality is now a seperate and independent provision of patentability to be examnined before novelty provision. The contribution to the technical field is another examination step (inventive step) therefore, the contribution to technical field

isn't a must for the examination of technicality anymore. The invention is also taken as a whole and the weigh of the tehcnical items in the invention doesn't have any influence on the determnaiton of the technicality. It is very possible to see patentable inventions having very little technical items relative to invention itself.

Unpatentable inventions and creations which can't be considered as invention defined by PatKHK isn't paralel to EPC articles. Despite it doesn't create much problems in the application, this inconsistance should be changed for the sake of compatibility. The planned changes at PatKHK consists of suitable attempts.

Turkey follows "*absolute novelty*" approach likewise almost the rest of the world for novelty of inventions. According to this doctrine, any information in the world accessible by the people should be considered as reference for the examination of novelty. Accessibility is enough to destro the novelty of an invention an actual access isn't a provision. However, it is stil under discussion which type of information is accessible to the public. EPO Case Law developped quite clear and coherent criteria for accessiblity to the public. One of the most important points is the "*obligation of secrecy*".

Two other importat difference between PatKHK and EPC are "*priority rights*" and "*grace period*". Considering the possiblity for international application fort he patent protection in Turkey besides the local application to Türk Patent Enstitüsü (TPE), such differences can cause big problems. Therefore this incompatibility must be solved fort he sake of ease of application and security of processes. In my opinion, EPC applies very narrow grace period options. However especially the inventors declerations must be protected from themselves at least for a short while and such an allowance will definately encourage the inventors to declare their inventions as soon as possible which fits to the basic theory of patent law. PatKHK looks beter in comparison to EPC however, the grace period is so long that the indefinite and unsecure period can be seen as a problem. As a result I rpropose to keep it as it is at PatKHK but shorten the time period.

Inventive step examination looks like a more detailed examination but not only this fact, it has also its own rules, for example the combination of the references are allowed for inventive step examination whereas it is not allowed for novelty

examination. Despite this fact, the role of the imaginary skilled person in the art mustn't be underestimated for novelty examination.

Selection inventions are one of the most complicated area of patentability and they can appear in several forms. Many EPOBA decisions applied photographic novelty concept which means that the point which are seen very obviously by the person skilled in the art consist of state of the art. This concept looks like neglecting the role of person skilled in the art and criticized in the doctrine very heavily and properly. Furthermore, many countries local courts vitiated some patents conferred by EPO due to lack of novelty.

First medical indications are protected very broadly in patent systems. The reason for such a broad protection is that the scope of the protection is defined by the claims. If an inventor finds an application of a product in medical field, the claims can be designed to have such a broad protection at the patent application. However, such a broad protection is extreme in comparison to the information presented to the public which is against the spirit of the patent law theory. The legal basis to prevent such a broad protection would be the lack of clarity of the patent claims. According to me, purpose related patent protection would be more sensible in medical field. Actually, such an approach is valid for whole chemical related product patents.

Swiss-Type-Claims paved the way for second (further) medical indication patents. However, such patent applications have the clear legal basis after EPC 2000 and Swiss-Type-Claims will not be used anymore. On the other hand, PatKHK doesn't have any article about second medical use. However, the patent applications for further medical use after 13 December 2007 can be patented since EPC 2000 is effective in Turkey as of this date. On the other hand, the validity of the patent applications with Swiss-Type-Claims before this date are open to interpretation of PatKHK and EPC 1973 by Turkish authorities.

At second medical use, a known pharmaceutical for a medication is discovered to be useful for another unknown medication and this new invention is considered to be worth to protected by patent. When this known pharmaceutical is used as a medication, the other unknown effect is seen in reality but not recognized. This is so called inherent knowledge and decide not to destroy the novelty. After this case law, the question is asked that whether the same concept is applicable for further

non-medical use and EPOBA ruled that it had already been accepted for further medical use and had to be accepted for further non-medical use.

Although it isn't seen from such a short abstract that patent law is a multi disciplinary field consisting of both legal and technical profession, it is very clear after a detailed survey on the topic. It is very obvious that multi disciplinary education and experts are necessity rather than a choice in Turkey.

ÖZET

Bu çalışmanın konusu ve başlığı “Kimya Alanındaki Patentlerde Yenilik Basamağıdır”. Patent hukuku, tüm dünyadaki gelişimi ele alındığında, artık günümüzde hukukçuların ve teknik uzmanların bir arada çalıştıkları, hatta gelişmiş ülkelerde uzmanlaşmanın daha da ileri götürülmesi sayesinde her iki alanı da çok iyi bilen kişilerin çalıştıkları bir “disiplinler arası” veya “çok disiplinli” olarak adlandırılan alanlardan birisidir.

Bu tezin konusu seçilirken de disiplinler arası araştırmaların önemi göz önünde bulundurulmuş, kimya mühendisliği ve hukuk formasyonlarının yardımı ile kimya endüstrisindeki patent uygulamalarına dair kısmi teknik ve hukuki bir çalışmanın faydalı olacağı düşünülmüştür.

Çalışmamızın konusu her ne kadar kimya alanındaki patentlerde yenilik basamağı da olsa, yenilik basamağının anlaşılabilmesi için diğer patent verilebilirlik şartlarına da değinme gereği hasıl olmuş, bu alanlarla ilgili temel bazı bilgiler çalışmanın içerisinde yeri geldiğince sunulmuştur.

Özellikle de buluşun teknik alana dair olması gerekliliği Avrupa Patent Ofisi (EPO) içtihatları ile günümüzde diğer patentlenebilirlik şartlarından ayrı ve bağımsız bir şart olarak incelenmeye başlanmıştır. Yine Avrupa Patent Ofisi içtihatları, bu koşulu diğer patentlenebilirlik şartlarından önce incelemektedir. Çalışmamızda da patent hukukuna dair temel bazı prensiplerden bahsedildikten sonra ve yenilik aşamasına geçmeden önce patent konusu buluşun teknik şart kriteri açıklanmıştır, zira bu açıklama yenilik aşamasının anlaşılabilmesi için zorunlu olmaktadır.

Bunun sonucu olarak da klasik olarak bildiğimiz patentlenebilirlik şartları olan “yenilik”, “aşikar olmama (buluş basamağı)” ve “sanayiye uygulanabilir olma” yanında “teknik alanla ilgili olma” koşulu da günümüzde bağımsız ve ayrı bir patentlenebilirlik şartı olarak düşünülmelidir.

Eski EPOBA içtihatları teknik şart ile ilgili olarak “katkısal yaklaşım (contrinution approach)” fikrini benimsiyordu. Bu fikre göre buluş teknik alana katkı yapmıyorsa patent hukuku anlamında buluş olarak görülüyordu ve patentlenemiyordu. EPOBA bu içtihadını değiştirmiştir, yukarıda da değinildiği gibi

teknik şart, diğer patentlenebilirlik şartlarından ayrı bir şart olup diğer şartlardan bağımsız bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Bu durumda tekniğe yapılan katkı ayrı bir inceleme konusu olup bu katkı, “teknik şart” incelemesinde aranmayacaktır. Sonuç olarak teknik şart incelemesinde buluş bir bütün olarak düşünülecektir ve teknik unsurların teknik olmayan unsurlar karşısındaki ağırlığı da dikkate alınmayacaktır. Buluş konusu yoğun olarak teknik olmayan unsurlardan oluşuyor olsa bile teknik unsurların bulunması buluşun teknik alana ait olması için yeterlidir. Üstelik bu aşamada tekniğe yapılmış bir katkının varlığı da aranmayacaktır, bu katkı diğer inceleme alanlarının konusudur.

PatKHK tarafından belirlenmiş olan patentlenemez buluşlar ile buluş sayılmayan yenilikler Avrupa Patent Konvansiyonu (EPC) ile tutarsızlık göstermektedir. Her ne kadar uygulamada önemli problemlerle karşılaşılıyor olsa da bu konuda bir yeknesaklık uygun olacaktır. Bunun için de PatKHK yapılması planlanan değişiklikler yerinde görülmelidir.

Hemen hemen dünyadaki tüm ülkelerdeki gibi Türkiye’de de “mutlak yenilik” ilkesi benimsenmiş olup, yenilik incelemesinde referans alınacak kaynakları genel olarak, toplumun erişimine açılmış olan dünyadaki tüm kaynaklar olarak düşünebiliriz. Burada önemli olan bilginin toplumun erişimine açılmış olması olup, fiilen bu bilgiye kişilerin ulaşmış olmaları aranmamaktadır. Ne var ki, hangi türden bilgilerin toplumun erişimine açılmış oldukları konusunda tartışmalar devam etmekle birlikte EPO Temyiz Kurulu içtihatları artık yerleşmiş kriterler belirlemiş bulunmaktadır. Burada en çok dikkat edilmesi gereken konu “sır sakalama yükümlülüğü” olup, bu konudaki içtihatlara azami özen gösterilmesi kanımca uygulamada hayati önem arz etmektedir.

PatKHK ve EPC uygulamaları arasındaki en önemli farklardan ikisi de “rüçhan hakkı” ve “hoşgörü süresi” olarak gözükmektedir. Türkiye’de koruma talep edilen patentler için sadece Türk Patent Enstitüsü (TPE) değil, aynı zamanda uluslar arası başvuru imkanları olduğu göz önüne alınırsa, bu uyumsuzluk uygulamada büyük problemlere yol açabilecek niteliktedir. Dolayısı ile bu uyumsuzluğun mümkün olduğunca giderilmesi, uygulama kolaylığı ve işlem güvenliği açısından gerekli görünmektedir. Ne var ki, kanımca EPC hoşgörü süresi ile ilgili alanı çok dar tutmakta, deyim yerindeyse bu konuda çok da hoşgörülü davranmamaktadır.

Çalışmamızda belirtildiği gibi, buluş sahibinin açıklamalarının hoşgörü süresine tabi tutulması kanımca buluş sahiplerini cesaretlendirecek bir uygulama olup, patent hukukunun temel amacıyla da bağdaşmaktadır. Türkiye’de bu sürenin çok uzun olması bir problem olarak görülebilir ve kanımca kısaltılması gerekmektedir zira buluş yapan, patent sahibi adaylarını belirsiz ve güvensiz bir süre içerisinde bu kadar uzun tutmak amaca uygun değildir. Fakat EPC hükmünün de hoşgörü süresi uygulamasını amacı aşar nitelikte aşırı dar tuttuğu kanısındayım.

Buluş basamağı incelemesinde, yenilik basamağı incelemesine kıyasla, ilgili teknik alandaki farazi uzmanın daha detaylı bir inceleme yapması, referansları birleştirebilmesi vs. beklenir, yenilik incelemesinde ise tabiri caiz ise uzmanın referanstan ilk bakışta anlayabileceği bilgiler teknik alana dair sayılmalıdır. Her ne kadar uzmanın rolü bu aşamada dar gözüke de önemi gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle kimya alanında aynı ürün veya usulden farklı ifadelerle bahsetmek yanılmaya sebebiyet verebilir.

Seçimlik buluşlar patent dünyasının en karmaşık konularından birisidir ve farklı görünümde karşımıza çıkabilir. EPO içtihatlarına bakacak olursak, bir çok kararda ilgili teknik alandaki uzman kişinin rolünü neredeyse hiçe sayarak ve fotoğrafik yenilik prensibini uygulayarak, ilk bakışta görebileceği unsurları değil, ilk bakışta gördüğü unsurları tekniğin bilinen durumuna dahil saymıştır ki bu kararlar bir çok Avrupa ülkesi mahkeme kararları ile uyumsuzluk içerisinde olup, doktrinde de şiddetle ve kanımca haklı olarak eleştirilmiştir.

İlk tıbbi kullanımlar, ürün patenti olarak ilaç sanayinde neredeyse sınırsız bir korumaya kavuşabilmektedir. Bunun sebebi patent korumasının istemlerle belirleniyor olmasıdır. Eğer bir ürünün ilaç olarak kullanımı ilk kez keşfedilmişse ilaç olarak kullanıma dair bir istem bütün ilaç alanını kapsıyor olacağından çok geniş bir koruma sağlayacaktır. Kanımca bu kadar geniş bir koruma, buluş sahibinin topluma sunduğu bilgiye nazaran kendisine aşırı bir avantaj sağlamaktadır. Halbuki patent hukukunun ruhu topluma sunulan bilgi karşılığında buluş sahibine buluşundan sınırlı bir süre ile münhasıran ekonomik fayda sağlama imkanı vermektedir ve bu durumda ekonomik fayda ile topluma sunulan bilgi arasında bir ölçülülük gereklidir. İlk tıbbi kullanımlara da bu şekilde sunulan bilgi nispetinde, yani uygulama alanı ile sınırlı bir koruma sağlanması patent hukukunun ruhuna daha uygun olurdu. Kanımca,

ilk tıbbi kullanımlara uygulama alanı ile sınırlı olmayan, tüm tıbbi alanda koruma sağlanmasına patent verilememesinin hukuki gerekçesi de istemlerin yeterince açık olmamasıdır. Aslında kimya alanındaki patentlerin tamamında benzer bir sorunla karşı karşıyayız, yeni bulunan moleküller için ürün korumasının de benzer şekilde aşırı, ölçüsüz bir avantaj sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır.

İkinci (sonraki) tıbbi kullanımlara içtihatlar ve İsviçre Tipi İstemler yoluyla patent yolu açılmışsa da EPC 2000 hükümleri ile artık ikinci tıbbi kullanım patentleri hukuki dayanak kazanmıştır, dahası İsviçre Tipi istemler artık kullanılmayacaktır. Türkiye’de PatKHK ikinci tıbbi kullanımlara dair bir hüküm içermemektedir ancak 13 Aralık 2007 tarihinden itibaren EPC 2000 hükümleri uygulanacağı için bu tarihten sonra yapılacak patent başvurularında ikinci tıbbi kullanımlar patentlenebilir. Ne var ki, bu tarihten öncesi için de İsviçre tipi istemler yoluyla patent başvurusunda bulunulması durumunda yetkili organların yorumları sonucu patent hakkı belirlenecektir.

İkinci tıbbi kullanımlarda da bilinen bir ilaç bilinen bir yolla kişilere uygulanmakta ve etkisi fiilen dış dünyaya yansımakla birlikte henüz farkına varılmamaktadır. İşte sonradan farkına varılan bu bilgiyi buluş olarak açıklayan kişinin patent korumasından faydalanması gerektiği düşünülmüştür. Aslında dış dünyaya yansıyan ama farkında olunmayan etkinin bir içsel etki olduğu ve bunun yeniliği zedelediği belirtilmiştir. İşte geliştirilmiş olan bu içtihat neticesinde akla tıbbi olmayan alanlarda da bu türden buluşların patentlenebileceği gelmiş ve EPO Temyiz Kurulu da zaten kabul ettiği bu doktrini tıbbi olmayan alanlara da uygulamaya başlamıştır.

Her ne kadar bu kısa özetten çok anlaşılmasa da konu detaylı olarak ele alındığında patent alanında, teknik alanla hukukun çok geniş bir şekilde içe girdiği net olarak görülecektir. Bunun sonucu olarak da gelişmiş ülkelerde uzun yıllar önce önemine varıldığı üzere disiplinler arası bu alana teknik bilgi sahibi kişilerin ilgisini çekmek kanımca artık ülkemizde politik bir tercihin ötesine geçmekte, bir ihtiyaç haline gelmektedir.

GİRİŞ

Fikri mülkiyet haklarından olup sahibine buluştan münhasıran faydalanma hakkı tanıyan patent hakkı, konusu teknik alandaki buluş olması itibariyle hukuki yönü yanında aynı zamanda teknik yönü de bulunan ve bunun sonucu olarak da farklı disiplinlerden kişilerin faaliyet gösterdikleri bir alandır. Özellikle patent verilebilirlik şartları konusunda hukuk uzmanları yanında ve belki de daha da yoğun olarak mühendisler ve kimyagerler gibi uzmanların çalıştıkları, ve hatta çok genel ifadelerle kaleme alınmış hukuki düzenlemelerin de bu uzmanların katkıları ile şekle büründüğü ve içtihatların bu disiplinler arası (veya çok disiplinli) çalışmalarla şekillendiği bir gerçektir.

Pozitif ve sosyal bilimlerin bugün geldiği noktada, patent hukuku ile sınırlı olmamak üzere, artık disiplinler arası çalışmaların ne kadar önemli olduğu tüm dünyada görülmekte, özellikle gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerin lisansüstü ve hatta bazı lisans programlarında bu türden çalışmalara son yıllarda ağırlık verilmektedir. Örneğin, bilişsel bilim (cognitive science) alanında bilgisayar yazılım uzmanları, psikologlar, doktorlar ve biyologlar vs. birlikte çalışmak suretiyle insan zihninin çalışma prensiplerini anlamaya çalışmaktadırlar. Tek bir alandaki çalışmanın, ne kadar derin olursa olsun, bütünü görmekte zorlandığı artık yadsınmamakta, farklı alanlardan uzmanların bakış açılarının yarattığı sinerjinin bilime yaptığı katkı son yıllarda açıkça görülmekte ve bu sebeple de haklı olarak bu tür çalışmalara ağırlık verilmekte, bu çalışmalar özendirilmektedir.

Bu tezin konusu seçilirken de disiplinler arası araştırmaların önemi göz önünde bulundurulmuş, kimya mühendisliği ve hukuk formasyonlarının yardımı ile kimya endüstrisindeki patent uygulamalarına dair kısmi teknik ve hukuki bir çalışmanın faydalı olacağı düşünülmüştür. Ülkemizde özellikle hukuk alanındaki bu türden imkanların sınırlı olması, yani üniversitelerde teknik bölümlerde bu türden çalışmaların pek yürütülmemesi sebebiyle bu görev genel olarak hukukçuların üzerine düşmektedir.

Tezimizin temel konusu aslında içtihatlarla gelişmiş olan patent verilebilirlik şartlarından “yenilik” kavramıdır ve bu anlatılırken kimya endüstrisine özgü bazı durumlara özel olarak yer verilmiştir. Patent dünyasının belki de en önemli teknik

sorunlarının kimya ve özellikle de ilaç ile ilgili patentlerde gündeme geldiği düşünülürse, bu çalışmanın hem hukukçular hem de bu alanda çalışan kimya mühendisi ve kimyagerler için faydalı olacağı kanısındayım.

Bu çalışmanın temelini, Avrupa patent sisteminin gelişmesinde çok büyük bir öneme sahip olan, Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu içtihatları oluşturmaktadır ancak bununla yetinmeyip yine içtihadı yön veren bazı İngiliz, Alman ve ABD mahkeme kararları da incelenmiştir. Bunlar yapılırken de Türkiye'deki mevcut mevzuat ve olası değişiklikler Avrupa Patent Konvansiyonu ile karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Temel amaç, bir hukukçu için oldukça karmaşık görünen bu içtihatların daha anlaşılabilir şekilde açıklanmasını sağlamak, teknik alanda çalışan kişiler için de bir hukuk nosyonu yaratmaktır.

Her ne kadar temel konu “yenilik” şartı ise de patent incelemesinde sıra olarak yenilikten önce ve yenilikten bağımsız olarak incelenmesi gereken “teknik şart” konusuna da görece geniş yer verilmiştir. Diğer patent verilebilirlik şartları olan “buluş basamağı (aşikar olmama)” ve “sanayiye uygulanabilirlik” konularında ise, yenilik incelemesinden sıra olarak sonra incelenmeleri sebebiyle ayrı başlıklar açılmamış, yeri geldikçe kısa hatırlatmalar yapılmak ve referanslar verilmek suretiyle değinilmiştir.

Amaç her ne kadar sentez bir çalışma yapmak, hukukçuların teknik konuları anlamasına, teknik uzmanların da hukuk nosyonuna sahip olmasına yardımcı olmak ise de, bazı açıklamaların konunun doğası gereği yine de karmaşık olduğunu maalesef kabul etmeliyiz. Bunun bir sebebi konunun doğası olsa da diğer bir sebebi de çalışmanın konusunun sınırlı olmasıdır. Konunun doğası gereği karmaşık olduğu bazen şaşılacak nitelikte ve çok eleştirilen kararların mahkemeler ve EPO Temyiz Kurulu tarafından verilmesi ile anlaşılabilir. Patent hukukunu teknik alanı ile birlikte incelerken alt başlıklara ayırmak suretiyle bölmek, maalesef konu bütünlüğünü bozmakta, anlaşılmayı güçleştirmektedir. Patent hukukunun kavramları birbirleri ile son derece yakından ilgili olup, bazı kavramlar birbirlerinden çok ince çizgilerle ayrılmışlardır, hatta geçmiş zamanlardaki içtihatlar bazı kavramları birbirlerinden ayırmamaktaydı, örneğin bugün birbirinden ayrı kabul edilen “yenilik” ve “aşikar olmama” kavramları geçmişte bu kadar net şekilde birbirlerinden farklı düşünülüyorlardı. Hal böyle olunca patent verilebilirlik şartları hakkındaki sınırlı

bir alıřma da zorunlu olarak konu bütünlüğüünün eksikliği sebebiyle biraz karmařık olacaktır.

Ümidim bu alıřmanın, konu sınırlaması sonucu oluşan zorlukların üstesinden kolayca gelebilecek olan, konu hakkında temel fikir sahibi hukukçu ve teknik uzmanlar tarafından kolayca anlaşılabilir olması, bu disiplinler arası alanda alıřan kişilere bir pencere açmasıdır.

A. PATENTİN KISA TANIMI VE PATENT SİSTEMİNE DAİR TEMEL PRENSİPLER

Patenti çok genel olarak, devletin ilgili organları tarafından gerçek veya tüzel kişilere şartların gerçekleştiği takdirde buluş için, belirli bir süre ile sınırlı olarak münhasıran verilen üçüncü kişileri engelleme hakkı olarak tanımlayabiliriz. Bu hak devlet tarafından başvuru üzerine verilmekte olup, başvurulmaması durumunda koruma sağlamamaktadır. Dolayısı ile başvuru bu hakkı elde etmek için gerekli şartları gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Bütün idari nitelikte sayılabilecek işlemler yapıldıktan ve bu hak ilgili idari organlar tarafından bahşedildikten sonra, hak sahibine hakkının varlığını gösteren bir belge verilir ve bu belge de *patent* olarak adlandırılır.

Patent başvurusu sonucunda, ilgili buluşa dair teknik bilgiler toplumun erişimine sunulmuş olur ve kamusal alanda serbestçe paylaşılacak ve üzerinde çalışılmak imkanı bulunur ki patent sisteminin temel amaçlarından birisi budur. Böylelikle buluş sahipleri ekonomik kaygılar ile buluşlarını kamudan gizlememiş ve teknolojinin gelişiminin önüne geçmemiş olurlar. Bunun karşılığında da sınırlı süre¹ ile başkalarının kendi buluşları üzerinden ekonomik çıkar sağlamalarını engelleme hakkı elde ederler.

Bu engelleme hakkı patent sahibinin, bu engelleme hakkını kullanımını gerektirir, başka bir ifadeyle, patent alınmış olması üçüncü kişilerin patent ile korunan hakkı kullanmasını kendiliğinden engellememekte, patent sahibinin bu engelleme için harekete geçmesini gerektirmektedir.

Ülkemizdeki patent hakkına dair mevcut düzenleme 551 sayılı “*Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname*” dir.

Yukarıdaki açıklamalar çok genel olup, daha iyi anlaşılması için aşağıda biraz detaylandırılacaktır.

¹ Türkiye’de bu süre PatKHK m. 72 ile incelemeli patentlerde 20 yıl, incelemesiz patentlerde ise 7 yıl olarak öngörülmüştür.

1. Patentin Kullanım Hakkı Vermemesi:

Patent hakkı kişiye söz konusu buluştan yararlanma hakkını vermez. Daha açık bir ifadeyle, kişi buluşu için bir patent hakkı sahibi olsa da bu buluşu hayata geçirme, örneğin buluş konusu bir ürün ise bu ürünü üretme hakkına sahip olmayabilir. Bu ürünün üretimi başka kanunların konusu kapsamında olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin, bir ürün patentin konusu bir ilaç ise bu ilacın üretimi için Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almak gerekmektedir. Patent alınmış olması bu ilacın üretimi için hiçbir engel olmadığı, patente dayanarak üretim yapılabileceği anlamına gelmez. Fakat patent sahibi, patent konusu buluşunun bu bir başka kişi tarafından üretilmesini engelleyebilir veya izin verebilir.

Mülkiyet hakkına dair daha basit bir örnekle açıklamak gerekirse, bir arazinin sahibi olmak, o arazide avlanma hakkını o kişiye vermez, avlanabilmek için ilgili devlet organından avlanabilmek için ruhsat alınması gerekmektedir. Fakat burada arazi avlanma ruhsatı kişilerin kendi arazisinde avlanmalarına engel olabilmektedir².

Ayrıca patent sahibi buluşunu üretebilmek ve pazarlayabilmek için başka bir patente ihtiyaç duyabilir. Örneğin, kopolimer tipte plastik bir ürünün polimerizasyonu için kullanılacak olan monomerlerden birisi başka bir buluş sahibi tarafından patentlenmiş ve bu patentin verdiği münhasır kullanım süresi dolmamış ise, ikinci buluş sahibi, yani örneğimizde belirtilen kopolimer tipli plastiği bulmuş olan kişi bu patentini, kendisinden önce patentle koruma altında bulunan monomeri patent hakkı sahibinin izni olmaksızın kullanamayacağından, üretime koyamayacaktır. Fakat bu gibi durumlar patent hukukunun temelinde yatan, bilimsel ve teknolojik gelişimin gizlenmeden ilerlemenin sağlanması ve buluşunu gizlemeyen buluş sahibinin ise buluşundan süre ve ülke ile sınırlı bir münhasır yararlanma hakkı vasıtasıyla ekonomik gelir elde etmesi ilkesiyle çelişiyor görünmektedir. İşte bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için patent kanunları sistemlerinde önlemler almışlardır. Türkiye’de de PatKHK m. 79’da zorunlu lisansı tanımlamış, m. 99-101’de de zorunlu lisansa dair şartları açıklamıştır. Bu başlık altında konunun detayına girilmeyecektir.

² Chris P. Miller/Mark J. Evans, *The Chemist’s Companion Guide to Patent Law*, 2010, s. 3

Kısacası burada dikkat edilmesi gereken konu, patent hakkı verilmesinin, bu hakka konu olan ürünün üretilmesi veya usulün kullanılabilmesi anlamına gelmez, patent hakkını veren kurum bu konu ile ilgilenmemektedir. Patent hakkının verilmesi, o haktan faydalanma olanağının da verildiği anlamına gelmemektedir.

2. Tescil İlkesi:

Patent hakkı tescile bağlı bir hak olup bu tescilin verilmesi ülkemize *Türk Patent Enstitüsü* tarafından sağlanmaktadır³. “5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” (TPEK) m.3 “Türk Patent Enstitüsü (TPE)”nün görevleri arasına patent tescilini açıkça belirtmiştir.

Tescil edilmemiş bir buluş bu durumda toplum tarafından serbestçe kullanılabilir⁴. Buluşunu tescil ettirmeyen buluş sahibi, bu buluşun ekonomik bir yarar elde etmek istemeden buluşunu insanlığın hizmetine açmak istemiş olabilir. Uygulamada patent başvurusuna konu edilmeyen buluşlar genellikle buluş sahibi tüzel kişinin bu buluştan yeterli ekonomik faydayı öngörmemesi sebebiyle tescil edilmemektedir, patent tescil sürecinin zahmetli ve bir o kadar da pahalı olması kişileri başvurudan caydırabilmektedir. Ayrıca, patent hukukunun çok verimli işlemediği ülkelerde buluşun kopyalanmak suretiyle başkaları tarafından kullanılması çok görülen bir durum olup, bazen patent buluş sahipleri, patent başvurusu yapıp buluşunu kamuya açmak yerine gizli tutmayı tercih etmektedirler⁵.

Tezimizin konusunu tam olarak oluşturmadığı için bu konunun da detayına girilmeyecektir fakat bir hususa dikkat çekmek gereklidir. “Buluşu ilk yapana” ve “patent başvurusunu ilk yapana” patent hakkı tanıyan iki temel sistem dünyada uygulanmaktadır. İlk başvuru yapan kişinin patent tesciline hak kazandığı sistemde, kişi buluşunu yukarıdaki kaygılarla gizler ve fakat bir başkası aynı buluşu sonradan bağımsız olarak gerçekleştirecek ve başvuruda bulunacak olursa, bu durumda buluşu daha önce gerçekleştirmiş olmasına rağmen kişi kendi buluşundan, sonraki buluşçunun patent hakkı sebebiyle faydalanamayabilir. Tabii bütün bunlar

³ Detaylı bilgi için 5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a başvurulabilir.

⁴ Patent sicilinde tescil edilmemiş bir buluşun haksız rekabet hükümleri ile de korunması mümkündür ancak konumuz dışında kalması sebebiyle burada açıklama yapılmayacaktır.

⁵ Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Özgür Öztürk, **İşletmenin Zor Kararı: Patentlemek Ya Da Patentlememek?**, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, s. 395 - 440

için sonradan buluşu gerçekleştiren kişinin patent tescili için aranan bütün şartları oluşturması da gerekmektedir. Örneğin, buluşun kamuya açıklanmamış olması, aşikar olmaması ve sanayiye uygulanabilir olması gerekir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bu konu açıklığa kavuşacaktır.

“Buluşu ilk yapana” ve “patent başvurusunu ilk yapana” patent hakkı tanıyan iki sistem hakkında karşılaştırmalı olarak kısaca bilgi vermek faydalı olacaktır. Günümüzde dünyadaki patent sistemlerinin tamamı ve tabii ki Türkiye ve Avrupa Patent uygulamalarına göre, bazı istisnai nitelikteki düzenlemeler haricinde, patent ilk başvuruyu yapana verilmektedir. Yani bir kişinin buluşu daha önce yapmış olması, eğer başvuruyu geciktirmişse, aynı buluşu daha sonra yapmış olan buluş sahibi karşısında kendisine öncelik sağlamayacaktır, bilakis, şartlar elverdiği ölçüde buluşu sonradan yapmış olan buluş sahibi, patent başvurusu konusunda daha önce davranmışsa, patent sahibi olabilecektir. Bu konuya aşağıda yeri geldikçe değinilecektir. Şimdilik patent hakkından yararlanmak için bir patent tescilinin veya en azından başvurusunun yapılmış olması gerektiğini ve önce başvurana patent verileceği ilkesinin ülkemiz dahil hemen hemen dünyadaki tüm patent sistemlerinde geçerli olduğunu ancak bunun istisnasının, Kanada, Filipinler ve patent uygulamasında önemli bir ülke olan ABD’de geçmişte uygulandığını ancak sırasıyla 1989, 1998 ve ABD’de 2013 Mart ayında terk edildiğini bilmek yeterli olacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse bu terk edilmiş olan sistemde patente hak kazanan kişi, ilk başvuran değil, buluşu ilk yapan kişidir. Yani, birbirinden habersiz aynı buluşu yapan iki kişiden, ilk başvuran değil, buluşu ilk gerçekleştiren kişi patent almaya hak kazanacaktır. Bunun sonucu olarak, önce başvurana patent verilmesini sağlayan sistemde, sonradan buluşu gerçekleştiren kişiye karşı daha önce buluşu gerçekleştiren kişi, kanunen öncelik sahibi olmaktadır. Ancak buluşu önce gerçekleştirmiş olan kişi çok uzun süre bekleyip buluşunu uygulamak konusunda gecikirse bu durumda bu hakkını kaybetmektedir. Bunun sebebi bir nevi, buluş yapmış olmanın sağladığı patent hakkından feragat gibi düşünülebilir⁶. Bugün bütün dünyada uygulanmakta olan, ilk başvuran kişiye patent hakkı veren sistemde ise buluşu kimin ne zaman gerçekleştirildiğine bakılmamaktadır. Bütün bunları değerlendirirken, tabii ki, patent hakkının kazanılabilmesi için diğer şartların da gerçekleşmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Buluşu ilk gerçekleştirene patent

⁶ MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) **715.07**, MPEP **2138.06**, *Christie v. Seybold*, 1893 C.D. 515, 64 O.G. 1650 (6th Cir. 1893)

verilen sistem, buluşu gerçekleştirme tarihinin ispatının çok zor olması ve bu konudaki ihtilafların çözümünün bu sebeple neredeyse imkansız olması sebebiyle eleştirilmiştir. Unutulmamalıdır ki, buluşun patent hukuku anlamında yeni sayılabilmesi için belirli bir tarihe kadar kamunun erişimine açılmaması gerekmektedir ancak kamunun erişimine açılmamış bir buluşun yapıldığı tarihi ispatlamak da çok zor olacaktır.

ABD'nin ilk başvurana patent verilmesi sistemine geçmesi, dünyanın diğer tüm ülkelerinde bu sistemin uygulanması nedeniyle bir harmonizasyon gerekliliği olarak düşünülmüştür, fakat bu sistemin, küçük ve orta ölçekli firmaların veya kişisel olarak çalışan mucitlere karşı büyük firmaları avantajlı duruma geçirdiği de iddia edilmektedir⁷, zira büyük firmalar başvuru aşamasındaki finansal güçlüklerle rahatlıkla başa çıkabilecekken, küçük ölçekli firmalar bu konuda tereddüt etmekte, başvurularını ticari başarıdan mümkün olduğunca emin olana kadar bekletebilmektedir. Böyle bir ihtimalde aynı buluşu bağımsız olarak gerçekleştirecek finansal olarak güçlü bir firma, patent başvurusunda hızlı davranarak, buluşu daha önce gerçekleştirmiş olan kişiye veya firmaya karşı avantaj elde edebilir. Fakat bu olasılıkların çok düşük olduğu dikkate alınır, dünyada uygulanan sistemlerin yeknesaklığı kanımca daha önemli bir tablo olup ABD uygulamasındaki bu değişimin yerinde olduğu söylenebilir.

3. Patent Korumasının İstemlerle Sınırlı Olması:

Öncelikle belirtilmelidir ki, belge olarak patent, *özet*, *tarifname*, *istimler* ve *resimler* bölümlerini içermektedir. Bu bölümlerden *istimler* patent sahibinin koruma talebinin sınırlarını belirlemektedir.

Yukarıda bahsedildiği üzere, buluş sahibi, buluşu için patent başvurusunda bulunmak zorunda değildir, buluşunu kamudan gizlemeyi veya patent koruması olmaksızın buluşunu kamuya açmayı da tercih edebilir. Bu ilkeye paralel olarak, buluş sahibinin patent tescil başvurusunda, koruma istediği alanlar da buluşundan daha dar olabilir. Örneğin buluş sahibi başvurusunda, talep ettiğiinden fazlasını bulmuş olmasına rağmen talebini sınırlı tutmuş olabilir. Bu durumda patent tescili

⁷ Marin Cionca, **200 years of American Patent Law Tradition – Gone, An Overview of the 2011 American Invest Act**, California Bar Journal, March 2012.

başvuranların talepleri ile sınırlı olarak ele alınacaktır. Yani, taleplerinde belirtmediği fakat yapmış olduğu buluş ile ilgili bir patent tesciline hak kazanamayacaktır. PatKHK m. 47/1'e göre başvuru sahibi aynı başvuruda birden fazla istemde bulunabilir fakat istemler bazen korumanın kapsamını sarıh olarak anlatamayabilir, bu kapsamın belirlenmesinde PatKHK m. 83/1'e göre tarifname ve resimlerden faydalanılmalıdır⁸. Yine aynı maddeye göre istemlerin yorumlanması istemlerde belirtilen kelimelerle ve örneklerle sınırlı değildir.

Fakat bu sadece faydalanma boyutunda olup, tarifname ve resimlerden istem çıkarsanamaz. Örneğin, buluş sahibinin istemlerinde talep etmediği ve hatta hiç düşünmemiş olduğu bir husus, patent başvurusunu inceleyen uzman kişi tarafından tarifname ve resimler göz önünde tutularak kolayca anlaşılabilir olsa dahi, başvuru sahibinin istemlerinde zımnen belirtildiği varsayılarak bu konuda patent koruması sağlanamaz, zira istemler sarıh olarak ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde buluşu tanımlamalıdır. Bir başka örneğe göre ise, buluş sahibi aslında resimden çıkarsanabilecek fakat istemlerde belirtmediği bir başka buluşu daha gerçekleştirmiş olabilir, böyle bir durum, tekniğin gelecekte ilerlemesi sayesinde bilgi birikiminin artması sebebiyle gelecekte resimden kolayca anlaşılabilir, aslında başvuru zamanında anlaşılamadığı durumlarda ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda patent başvurusunda bulunmuş olan kişi aslında bu aşamada buluşu gerçekleştirmiş olduğunu iddia edemez ve eğer henüz patent incelemesi devam ediyorsa, istemlerinde başvurunun ilk halinde bunun da olduğunu ileri süremez. İstemlerin açık ve şüpheye yer bırakılmayacak şekilde kaleme alınmış olması gerekmektedir. Patent başvurusu incelenirken, başvuru konusu buluş, başvuru anındaki tekniğin bilinen durumu ile kıyaslanmalıdır.

Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu (European Patent Office Board of Appeals - EPOBA), **T 150/82** kararında, istemlerin tüm teknik özellikler açısından tarifnameye atıf yapmış olmasını kabul etmemiş, istemlerde tarifnameye atıf yerine açıklıkla bu teknik yönlerin belirtilmesi gerektiğini öngörmüştür. Fakat aynı kararda EPOBA bunun istisnasını da göstermiş ve aksi şekilde belirtilemeyen hususlarda bu tür atıflarla yetinilebileceğini belirtmiştir, örneğin yazılı olarak açıklanması mümkün olmayan durumlarda istemde sadece referans gösterilmesi mümkün görülmektedir.

⁸ Ayrıca, **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part C, Chapter III, 6.4

EPOBA 1989 yılındaki **T 271/88** kararında da istemler bölümünde tam olarak belirtilmemiş olan fakat tarifnamede belirtilen ve istemler bölümünde tarifnameye atıf yapılmak suretiyle belirtilen bir kimyasal formülün, istemlerin açık olması prensibiyle çeliştiğini ve kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Dolayısı ile EPOBA içtihatları çerçevesinde kimyasal formüller söz konusu olduğunda bu formüllerin istemlerde belirtilmesi zorunlu olup, tarifnamede belirtilip, istemlerde bu tarifnelere atıf yapılması kabul edilmemektedir.

PatKHK m. 83'te belirtilen bir başka husus da eşdeğer unsurların da patent hakkını kapsadığıdır. Bu hükme göre:

“Tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, eşdeğer unsur, esas itibariyle aynı işlevi görüyorsa ve bunu aynı şekilde gerçekleştiriyorsa ve istem veya istemlerde talep edilen unsur ile aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa, genel olarak istem veya istemlerde talep edilen unsurun eşdeğeri olarak kabul edilir.”

Yukarıda da görüldüğü gibi, patent başvurusunda istemler hayati önem arz etmektedir. Aslında patent verilme şartlarına dair herhangi bir çalışmada istemlerden bağımsız bir inceleme mümkün değildir. Fakat tezimizin kapsamının sınırlı olmasından dolayı, istemler ile ilgili çok detaylı açıklamalar yapılmayacaktır. İstemlerin patent korumasının sınırını belirlemesi ile ilgili aşağıda bir başlık altında örnekler verilmek suretiyle bazı açıklamalar yapılacaktır. Fakat yine de bunun yetersiz olacağını, istemlerin başlı başına çok kapsamlı bir çalışmanın konusu olması gerektiğini belirtmek mühimdir. Ayrıca “kullanım istemleri”nin patent hukuku anlamında yeniliği de, özellikle kimya endüstrisindeki uygulamalarının önemi sebebiyle aşağıda detaylı olarak açıklanacaktır.

İleride yeri geldiğinde değineceğimiz istem türleri genel olarak ürün, usul, usul yolu ile açıklanan ürün (product-by-process) ve kullanım istemleri olarak isimlendirilebilir. Fakat yine de istem çeşitlerinin bunlarla sınırlı tutulmaması, kaleme alınış tarzlarına göre farklı grupların oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır⁹. Zira patent hukukunun tarihsel gelişimine bakıldığında istem

⁹ Özgür Öztürk, **Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**, Arıkan, 2008, s. 25

çeşitlerinin yukarıda belirtilenden fazla ve farklı alt gruplarda olduğu ve kaleme alınış tarzına göre zamanla çeşitlendiği görülecektir.

4. Patent Hakkının Ülkeselliği Prensibi:

Fikri mülkiyet hakları ülkesel olarak korunmaktadır. Ülkesellik ilkesine göre, bir fikri mülkiyet hakkı, hangi ülkede korunması isteniyorsa o ülkenin mevzuatı çerçevesinde¹⁰ ve sadece o ülkenin sınırları içinde korunur. Ancak ülkesellik ilkesi, yabancıların Türkiye’de, Türk Hukuku çerçevesinde korumadan yararlanmasına engel değildir.

Dolayısı ile patent hakkı da hangi ülkede korunmak üzere tescil edilmişse o ülkede koruma geçerlidir, birden fazla ülkede koruma talep edilecekse, talep edilen her ülkede buluşun patent siciline tescil edilmesi gerekir. Yani A ülkesinde tescilli bir patent, tescilli olmadığı bir B ülkesinde korunmayacak, patent ihlali B ülkesinde söz konusu olmayacaktır. Eğer bir patent ihlali söz konusu ise de, ihlalin gerçekleştiği ülkede dava konusu edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta patent verilebilirlik şartlarının ve koruma kapsamlarının her ülkede farklılık göstermesidir. Örneğin, A ülkesindeki koruma daha sıkı olsa bile B ülkesinde bir ihlal söz konusu ise, ülkesellik ilkesi gereği B ülkesinde dava açılacak ve koruma B ülkesinin yasalarının öngördüğü ve şekilde ve kapsamda sağlanacaktır¹¹.

Gelişen iletişim araçları ve ticaretin küreselleşmesi, patent korumasının da ülkesel olmaktan çok global olması konusunda bir talep doğursa da bu talep patent korumasının ülkeselliği prensibini günümüzde bertaraf etmemektedir. Diğer taraftan, ülkeler patent kanunlarını uyumlulaştırmak, merkezi patent başvuruları ile bir başvuru ve inceleme süreciyle birden fazla ülkede koruma sağlamak gibi yöntemlerle, ülkesellik prensibini esnetmeye çalışmaktadırlar.

Buna dair ilk girişim 1883 tarihli Paris Konvansiyonu’dur ve bu konvansiyon patent dışında, faydalı modeller, tasarımlar, markalar ve coğrafi işaretlerle de ilgili

¹⁰ Donal Loftus, International Patent Protection: Time for a Fully EU Functioning Supra-National Patent Mechanisms, **Journal of International Commercial Law and Technology**, Vol. 6, Issue , 2011, s. 176

¹¹ Konumuz ile ilgili olamamakla birlikte, patent tescilinin olmadığı durumlarda farklı hukuki hükümlere göre, örneğin “haksiz rekabet” gibi hükümlere göre koruma sağlanabileceği unutulmamalıdır.

düzenlemeler içermektedir. Bu konvansiyona göre taraf ülkeler, diğer ülke vatandaşlarına da kendi ülke vatandaşlarına sağladıkları korumayı sağlamakla yükümlü tutulmuşlardır. Ayrıca bu konvansiyon, aşağıda detaylı olarak açıklanacak olan *rüçhan hakkı* kavramını ortaya çıkarmıştır. Kısaca belirtmek gerekirse, bir ülkede buluşunu koruma için başvuru yapmış olan bir kimse başka bir üye ülkede de koruma isterse, diğer ülke makamlarına başvuru için kendisine bir süre tanınmıştır ve bu süre patent başvuruları için 12 aydır.

1977 tarihli Patent Cooperation Treaty (Patent İşbirliği Sözleşmesi) ilk kez, tek başvuru ile birden fazla ülkede koruma talep edilmesini gündeme getirmiştir fakat PCT'ye göre patent verilebilirlik şartları açısından ulusal inceleme bertaraf edilmemiştir. Burada amaç, başvuru işlemini tek elden yaparak zaman ve maliyet tasarrufudur. İlk başvuru uluslararası makama yapılır (uluslar arası aşama) ve burada patent verilebilirlik şartları açısından bir inceleme söz konusu olur fakat daha sonrasında ulusal aşamaya geçilir ve bu aşamada ülkelerin patent ofisleri patent verilebilirlik şartlarını kendi kuralları çerçevesinde tekrar incelerler, uluslararası aşamadaki patent verilebilirlik şartlarına dair yapılan ön incelemenin ulusal aşamada herhangi bir bağlayıcılığı yoktur fakat bu ön inceleme ulusal patent ofisleri tarafından çok kez kuvvetli bir referans olarak ele alınır ve böylelikle ulusal aşamada işlemlerin daha süratli ve belki de, PCT'nin uzmanlığı sayesinde daha güvenli ilerlemesi sağlanmış olur¹².

Çok önemli bir gelişme 1973 tarihli Avrupa Patent Konvansiyonu (EPC) ile hayatımıza girmiş ve bu EPC'ye göre tek başvuru ve de inceleme ile birden fazla ülkede patent tescili mümkün hale gelmiştir. Yani Patent İşbirliği Anlaşması'nın (PCT) bertaraf etmediği patent verilebilirlik şartları açısından ulusal inceleme burada bertaraf edilmiştir. EPC m. 138, EPC m. 139 hükmü saklı kalmak şartıyla, bir Avrupa patentinin, EPC'ye taraf ülkelerde geçersiz kabul edilmesini sınırlı sayıda şarta bağlamış olup, patentlenebilirliğe dair şartların da EPC m. 52-57'de sayılanlara aykırı olması halinde üye ülkelerde geçersizlik sebebi olabileceğini kabul etmiştir. Daha açık bir ifade ile, bir Avrupa patenti, EPC m. 52-57 hükmünde belirtilen şartları taşıyorsa artık üye ülkelerin mevzuatlarına bakılmaksızın bu şartlarla ilgili herhangi bir hükümsüzlük sebebi ulusal anlamda ortaya konamayacaktır. Bu durum,

¹² Detaylı bilgi için bkz. Markus Nollf, **Journal of the Patent and Trademark Office Society**, Vol. 83, Issue 7 (July 2001), s. 479-490

üye ülkelerin mevzuatları ile bir çelişki yaratabilmektedir ve amaç nihayetinde üye ülkelerdeki mevzuatları da mümkün olduğunca EPC hükümlerine yakınlaştırmaktır. Dolayısıyla PatKHK m. 5-10¹³ ve yürürlüğe girmesi beklenen fakat PatKHK’da bazı değişikliklerin yapılmasına karar verilmesi ile şimdilik rafa kaldırıldığı anlaşılan¹⁴ Patent ve Faydalı Model Kanun Tasarısı (PFMKT) m. 5-10 hükümleri mümkün olduğunca EPC hükümlerine paralel olarak yorumlanmalıdır¹⁵.

Açıkça görülmektedir ki EPC ile ülkesellik prensibi çok ciddi ölçüde esnetilmiş olmaktadır. Ancak bu durum ülkesellik prensibinin de tamamen bertaraf edildiği anlamına gelmemektedir. Zira koruma, tescil ülkesinin kanunları kapsamındadır. Örneğin, bir ülkedeki koruma önlemleri yüksek tazminatlar ve hatta hapis cezaları gibi caydırıcı önlemler öngörürken diğer bir ülkedeki koruma önlemleri çok daha basit bir şekilde düzenlemiş olabilir, koruma yine ülkesellik prensibine tabi olacaktır.

Bunun bir adım ilerisi Avrupa Birliği Patenti olarak adlandırılan, artık ülkesellik prensibini aşmış bir korumadır ve bütün AB ülkelerinde tek tescil ile hüküm bulan ve aynı kapsamda koruma elde edilen bir uygulamadır ki, uzun süren çalışmalar sonucunda, 28-29 Haziran 2012 tarihindeki görüşmelerde AB ülkeleri iki fire ile bu oluşumu kabul etmiştir. Sadece İtalya ve İspanya oluşuma dahil olmak istememiştir ve Avrupa Parlamentosu 11 Aralık 2012 tarihinde, İtalya ve İspanya hariç tutulmak suretiyle yasayı onaylamıştır, yasanın yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2014 veya sonrası olarak gösterilmiştir¹⁶.

¹³ 30.04.2013 tarihli ve 1/756 Esas No.’lu “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükümünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 551 Sayılı PatKHK’de değişiklikler öngörmektedir.

¹⁴ Kanun koyucunun PFMKT’nin yasalaştırılması yerine PatKHK hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmasını uygun gördüğü gözlenmektedir. Bkz. “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükümünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Esas No: 1/756, Karar No: 13, 30/04/2013

¹⁵ PatKHK m.8 ve PFMKT m.8’de belirtilen oniki ay ve altı aylık sürelerle dair farklılık aşağıda daha geniş olarak ele alınacaktır.

¹⁶ Konunun eleştirisi için bkz. Reto Hilty/Thomas Jaeger,/Matthias Lamping/Hanns Ullrich, The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern. **Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper**, No. 12-12, October 17, 2012

B. PATENTLENEBİLİRLİK ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ

1. Türkiye’de ve EPC’de Patentlenebilirlik Şartları

PatKHK m. 5-10 arasında patent verilebilirlik şartlarına değinmiştir, aynı şekilde EPC m. 52-57 arasında da benzer şekilde patent verilebilirlik şartları düzenlenmiştir.

EPC’ye göre bir buluşun patentlenebilir olması için üç temel şart gerekmektedir. Bunlar:

- a) Yeni olmalıdır
- b) Buluş basamağını haiz olmalıdır (aşikar olmama)
- c) Sanayiye uygulanabilir olmalıdır

PatKHK m. 6 ve EPC m. 52-53 ayıca patent verilemeyecek bazı konuları saymıştır. EPC sistemi buluş olarak kabul edilmeyecek konuları m. 52’de ve buluş olsalar bile patent verilemeyecek konuları ise m. 53’te belirtmiştir. PatKHK sistemi ile kıyaslandığında EPC sistemi daha uygun görünmektedir. PatKHK m. 6(e), kapsamında “*insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri*” buluş niteliğinde görülmedikleri için patentlenemez konular arasında gösterilmiştir, fakat EPC’nin de kabulü ve bizim de katıldığımız görüşe göre, buluş tekniği ilgilendiren her alanda mümkündür. Buluş teknik alana ait bir çözümdür¹⁷. Dolayısı ile PatKHK m. 6(e)’nin yaklaşımını kabul etmek, her ne kadar pratik alanda bir farklılık yaratmıyorsa da, pek mümkün görünmemektedir. PFMKT m. 5-6 hükümleriyle EPC sistemini benimsemiştir, bu maddeler EPC m. 52-53’ün çevirisi görünümündedir. Ayrıca PatKHK’da değişiklik öngören 30/04/2013 tarihli ve 1/756 Esas No.’lu kanun tasarısı da EPC m. 52-53 hükümlerine paralel olarak “*insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri*”nin buluş kabul edilemeyeceği görüşünü terk etmiş, bunları bağımsız olarak patent ile korunamayacak buluşlar olarak belirlemiştir.

¹⁷ Ünal Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, Güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 5. Bası, İstanbul 2012, s. 530

Sonuç olarak, patent verilebilirlik şartlarını kanımca aşağıda belirtildiği gibi daha açık bir sınırlandırmaya tabi tutmak kanımca faydalı olacaktır¹⁸:

- a) Bir buluş olmalıdır (teknik karakter şartı)
- b) Bu buluş, PatKKH m. 6'da belirtilen (veya Avrupa patenti için EPC m. 53'te belirtilen) patent verilemeyecek konulardan olmamalıdır.
- c) Buluş yeni olmalıdır
- d) Buluş basamağını haiz olmalıdır (teknik bilinen durumu aşmış olmalıdır)
- e) Sanayiye uygulanabilir olmalıdır

Bu tezin konusu yukarıda sayılanlardan yenilik basamağı ile ilgilidir ve özel olarak kimya sanayine değinilecek olup aşağıda bu konuda örnekler verilecektir. Fakat konu bütünlüğü ve önemi gereği, yukarıda sayılan şartların diğerlerine de, özellikle teknik karakter şartına da kısaca değinilmesi, anlaşılabilirlik açısından önemlidir. Bu sebeple diğer şartlara da kısaca değinilecek, fakat ağırlıklı açıklama yenilik basamağına dair yapılacaktır.

Görüldüğü üzere patentlenebilir bir olgudan bahsedebilmek için öncelikle bir buluşun varlığı gerekmektedir. Aslında buluş kavramı yukarıda sayılan şartların zorunlu bir sonucu gibi görünmekte ise de aslında bu bakış açısı bizleri yanıltabilir. Bu sebeple buluşun ne olduğuna dair bir açıklama konuyu daha iyi kavramak için faydalı olacaktır.

2. ABD Uygulaması

Yukarıda saydığımız Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs), EPC ve İngiliz patent sistemlerinde belirtilmiş olan üç temel prensip, aslında ABD sisteminde de farklı bir şekilde ifade edilmiştir. Buna göre patent verilebilmesi için:

- a) Patentlenebilir bir buluş olmalı
- b) Bu buluş yeni olmalı (novelty)

¹⁸ Burada sayılan konuya dair terminolojik ifadeler olup, tezin ilerleyen aşamalarında açıklanacaktır. İfadelerin günlük dildeki kullanımları yanlış anlaşılmalara yol açabilir.

- c) Bu buluş tekniğin bilinen durumuna kıyasla aşikar olmamalı (non-obviousness)

Aşağıda yeri geldiğinde EPC ve ABD sistemindeki bazı temel farklılıklara değinilecektir. Şimdilik bunların temelde birbirine yakın kavramlar olduklarını belirtmekle yetiniyoruz.

ABD sistemi patentlenebilir buluşlar konusunda EPC sistemine göre daha cömert davranmakta, neredeyse insan aklı ürünü olan her buluşu, diğer şartları da taşıdığı takdirde, patentlenebilir kabul etmektedir, en azından bu şekilde açık bir ayırım yapılmamıştır. Genel bir ifadeyle, doğal olmayan yollarla yaratılan her ürün ve usul patent konusu olabilir¹⁹.

Örnek vermek gerekirse, bilgisayar yazılımlarının, EPC m. 52 , Patent Act 1977 (İngiliz Patent Kanunu) Section (1) 2/c ve PatKHK m. 6 ve PFMKT m. 5 tarafından kendi başlarına patent konusu olamayacakları, zira bunların buluş sayılamayacakları belirtilmiştir. Fakat bunlar bir buluşu destekler nitelikte olabilirler, örneğin bir makineyi kontrol eden bir yazılım makinede teknik etki yaratması şartıyla makine ile birlikte, bir sistem olarak, diğer patentlenebilirlik şartlarını da taşıması halinde, patentin konusu olabilir. Diğer taraftan ABD’de daha liberal bir yaklaşımla bu konuda patent verilmesi eğiliminde kararlar verilmiştir. Örneğin, bir bilgisayar programı kaydedilmiş CD’lerin üretilmiş ürün alanında patentlenebilir olduğu yönünde geçmişte karar verildiği bilinmektedir.

¹⁹ Christopher M. Holman, **Patent Border Wars: Defining the Boundary Between Scientific Discoveries and Patentable Inventions**, Trends in Biotechnology, Vol. 5, Issue 12, December 2012, s. 539

C. PATENTLENEBİLİRLİK ŞARTLARI

1. Buluş Olma Şartı (Teknik Karakter)

Yukarıda da belirtildiği üzere patent koruması tekniğe katkı yapan buluşlar için söz konusu olup, buluş dışında kalan yenilikler patent korumasından yararlanamamaktadır. Tabii ki bu tür yeniliklerin başka hukuki korumalardan, örneğin, haksız rekabet hükümleri veya borçlar kanunu genel hükümlerinden faydalanmaları mümkün olup bu tür korumalar konumuzun dışında kalmaktadır. Burada “*buluş*” ifadesinin günlük dildeki kullanımdan biraz farklı, terminolojik ve detaylı bir anlam taşıdığını belirtmeliyiz²⁰. Bu sebep ile öncelikle, patent hukuku anlamında “*buluş*” kelimesinin manası aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılacaktır.

1.1 Buluş Kavramı

Buluş kelimesinin sözlük anlamı ve etimolojik kökeninden ziyade, patent hukukunda kullanılan terim olarak ele alınmasında fayda bulunmaktadır. Bu şekilde terimin anlamı patent dünyasında faaliyet gösteren kurumlar, uzmanlar, mahkemeler ve dahası devletlerin patent politikaları tarafından şekillendirilecektir. Fakat buradaki esas önemli zorluk, bu kavramın statik değil dinamik bir yapıda olmasıdır²¹. Gerçekten de gelişen teknoloji geçmişte buluş olarak görülemeyecek bazı yeniliklerin bugün olarak kabul edilmesini veya bunun tersini gerçekleyebilir.

Öncelikle patent hukuku anlamında buluşun teknik karakter taşıması zorunluluğuna değinmek gerekir. PatKHK buluşun teknik alanda olması gerektiğine dair doğrudan bir açıklama yapmamış olsa da kimi maddelerinde, örneğin m. 7’de “...*teknik bilinen durumuna ...*” ve m. 9’da “...*ilgili olduğu teknik alandaki...*” gibi ifadeler kullanmıştır ve buradan buluşun teknik alanda gerçekleşmesi gerekliliği çıkarılabilir. Geçmişte EPC de teknik şartta PatKHK gibi doğrudan değinmemişti fakat EPC 2000 ile yapılan değişiklikle EPC m. 52’de teknik şart TRIPs m. 27/1 hükmüne paralel olarak düzenlenmiştir.

²⁰ Aynı yönde, Reinier B. Bakels, **The Technology Criterion in Patent Law, A controversial but indispensable requirement**, 2012, s. 54-55

²¹ David Vaver, **Invention in Patent Law: A Review and a Modest Proposal**, International Journal of Information Technology, V. 1, No: 9, Oxford University Press, 2009

Ancak teknik niteliğe dair bir tanım hemen hiçbir yasal düzenlemede bulunmamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu kavramın dinamik oluşu ve zamanla yüklenen anlamın değişebilmesi sebebiyle böyle bir tanımlamanın yapılmamış olması ve bu yorumun, patent alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilere bırakılmış olması yerinde olmuştur.

Buradan anlaşılacağı üzere yukarıda belirtilen patentlenebilirlik şartlarından bağımsız olarak, patentlenmek istenen konunun tekniğe dair olması gerektiğini gözden kaçırmamamız gerekir. Her ne kadar EPC 2000 sonradan teknik şartta değinmiş olsa da, öncesindeki uygulama için de teknik şartın varlığı, EPO uygulamalarından da açıkça görüleceği üzere bir zorunluluktur²². Bahsedilen bu 3 şarttan bağımsız olarak incelenmesi gereken bir dördüncü koşul niteliğinde olan “teknik unsur”, diğer 3 koşuldaki bağımsız ve onlardan önce inceleme konusu olmalıdır. Teknik unsur içermeyen bir yaratmanın patent hukuku anlamında “buluş” olmasından bahsedilemez²³.

EPOBA T 1543/06 kararında geçmişte EPC 1973 metninin yorumu dolayısı ile teknik karakter “katkısal yaklaşım (contribution approach)” şeklinde ele alındığını fakat artık bu yaklaşımın terk edildiğini ve teknik şartın diğer patentlenebilirlik şartlarından tamamen bağımsız ve ayrı bir şart olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Katkısal yaklaşıma göre, bir buluş sadece tekniğin bilinen durumuna bir katkı sağladığı ve EPC 1973 m. 52/2’de belirtilen sınırların dışında kaldığı takdirde teknik karakteri haiz olduğu varsayılmaktaydı. Bu durumda patent konusunun EPC 1973 m. 52/2-3 dışında kalıp kalmadığı incelenirken, tekniğin bilinen durumu dikkate alınmıyordu. Fakat EPO bu yaklaşımı daha sonraki kararlarında terk etmiştir²⁴. Bunun anlamı teknik şart incelemesinde, tekniğin bilinen durumu ile ilgili bir değerlendirme yapılmaması gerektiğidir. Böyle bir değerlendirme, yenilik ve buluş basamaklarının incelemesinde gerekli ve yeterlidir. Aşağıdaki başlık incelenirken bu hususa mutlaka dikkat edilmelidir, oradaki örnek ile konu daha iyi anlaşılacaktır.

²² EPOBA T 22/85, EPOBA T 619/02

²³ Fülürya Yusufoglu, **Patent Verilebilirlik Şartları**, GSU Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2008, İstanbul s. 40 - 46

²⁴ EPOBA T 1173/97, T 931/95

1.2 Teknik Unsurların Teknik Olmayan Unsurlarla Bir Arada Bulunması ve Teknik Şart İçin Buluşun Bir Bütün Olarak Düşünülmesi

Bazı buluşlar teknik ve teknik olmayan unsurları bir arada içerebilir (karma buluşlar – mix inventions) ve EPC m. 52/1'e göre buluşun teknik alanda olması, patentlenebilmesi için zorunlu bir koşuldur. Böyle bir durumda izlenecek yolun belirlenmesi gerekir. Farklı ihtimallere göre aşağıda açıklamaya çalışalım.

Öncelikle bir buluşun teknik alanda olup olmadığının incelenmesi, yukarıda da belirtildiği gibi, yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması (buluş basamağı) incelemelerinden bağımsız yapılmalıdır. Daha açık bir ifade ile yenilik ve buluş basamaklarında izlenmesi gereken yollar bu basamaklar özgü olup buluşun teknik alana dair olup olmadığı incelemesinde bu yolların izlenmesinin zorunlu olduğu söylenemez. Yenilik ve buluş basamaklarına ilişkin incelemelerin sadece teknik alana odaklanmış olmaları gerekir ve bu aşamalarda teknik olmayan unsurlar, eğer teknik unsurla ilişki içerisinde değilse, problemi çözüyor olsalar bile dikkate alınmazlar²⁵.

Fakat bir buluşun teknik alana dair olup olmadığı incelemesi, yenilik ve buluş basamakları incelemelerinden farklıdır ve tabii ki de bir istemde teknik ve teknik olmayan unsurların bir arada bulunmaları mümkündür, dahası istemde baskın olan özellik teknik olmayan alandan gelebilir ve bu EPC (2000 ve 1973) m. 52/1 lafzına aykırı değildir, yeter ki teknik özellik istemin içerisinde bulunsun.

EPOBA T 26/86 kararı dikkat çekicidir. EPOBA bu kararında buluşun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Her ne kadar bu karar yenilik ve buluş basamaklarıyla ciddi olarak ilgili olsa ve bu aşamada bu alanları incelemiyor olsak da değinmek faydalı olacaktır. Bu kararda bir X-ışını cihazı, bir işlemci ve bilgisayar yazılımı vasıtasıyla optimum miktarda X-ışını kullanılmasını, yani gerektiği kadar X-ışınının yaratılmasını fakat zararlarından korunmak adına gerekenden fazlasının da yaratılmaması sağlamaktadır. Örnekte, teknik alan X-ışını cihazının kendisidir ve EPC 1973 m. 52/2-3'e göre böyle bir bilgisayar yazılımı kendi başına buluş sayılmayacaktır. Bu kararda, her ne kadar X-ışını cihazı kendi

²⁵ EPOBA T 1543/06

başına düşünülduğünde tekniğin bilinen durumuna dahil ise de buluşun bir bütün olarak düşünülmesi gerektiği, bir diğer ifade ile, EPC 1973 m. 52/2'ye göre buluş olarak görülmeyen bilgisayar yazılımı ile X-ışını cihazının birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sonuç olarak teknik unsur her ne kadar tekniğin bilinen durumuna dahilse de ve fakat teknik olmayan unsur ile etkileşim içine girdiğinde teknik bir sonuç yaratıyorsa ve bu sonuç ile tekniğin bilinen durumu aşıyorsa buluşun patentlenebilir olduğu sonucuna varılmıştır. Eğer teknik olmayan unsur, teknik olan unsura teknik bir sonuç gerçekleştirmek için destek olmuyorsa, bu durumda teknik unsur ve teknik olmayan unsurun tamamen bağımsız değerlendirilmesi gerekir. Örneğimizde bu iki unsur yenilik ve buluş basamakların tespitinde ayrı ayrı değerlendirilseydi, X-ışını cihazı tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu için patent istemi reddedilecekti, çünkü teknik olmayan bilgisayar programı unsuru zaten değerlendirme dışı kalacaktı. Burada teknik unsur ile teknik olmayan unsurun problemin çözümünde ilişki ve etkileşim içerisinde olması ve buluş konusu problemi birlikte çözmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu iki unsurun birlikte değerlendirilmesi düşünülemez^{26,27}.

1.3 Özet ve Değerlendirme

Konunun kavram karmaşasına açık olması sebebiyle özetle tekrar açıklamak yerinde olacaktır. Bir buluşun buluş karakteri onun teknik yapıda olmasını zorunlu kılar, bu sonuca EPC 1973 anlamında nasıl varıldığını ve EPC 2000 ile bunun açıkça ifade edildiği yukarıda belirtilmişti. Buradaki inceleme ileride yapılacak olan yenilik, tekniğin bilinen durumun aşılması (buluş basamağı²⁸), ve sanayiye uygulanabilirlik incelemelerinden tamamen ayrı ve bağımsız olmalıdır. EPOBA eski kararlarında teknik unsur incelemesinde, yani buluşun teknik karakter taşıyıp taşımadığının belirlenmesinde, yani EPC m. 52/2'de belirtilen tekniğe dair sayılmayan alanlara girip girmediğinin belirlenmesinde "*katkısal yaklaşım*"ı (contribution approach) benimsemiş ve buluşun ancak tekniğe katkı yapması halinde teknik yapıda sayılacağı belirtilmişti. Fakat EPO bu yaklaşımını zamanla terk etmiştir ve bu aşamada teknik şart aranırken böyle bir incelemenin, yani tekniğin bilinen durumu ile kıyaslanmanın

²⁶bkz. EPOBA T 603/89, EPOBA T 158/88

²⁷ Usul ve ürün istemlerindeki farklı yaklaşımlar ve EPO uygulamalarındaki tarihsel gelişim için bkz. Özgür Öztürk, **Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**, Arıkan, İstanbul, 2008, s. 98-101

²⁸ Buradaki "buluş basamağı" ifadesi, bir yaratmanın buluş olup olmadığının tespitindeki teknik unsur incelemesinden tamamen farklıdır, bu ayrıma ehemmiyetle dikkat edilmelidir.

yapılmaması gerektiği belirtilmiştir. Zira bu inceleme yenilik ve buluş basamaklarında yapılmalıdır.

EPC istemlerde teknik unsurlar yanında teknik olmayan unsurların da bulunmasını mümkün kılmaktadır, hatta teknik olmayan unsurlar istemlerin ifadesinde teknik unsurlardan daha fazla yer tutabilir. Teknik unsurun var olması yeterlidir ve yukarıda da belirtildiği gibi teknik unsurun, tekniğin bilinen durumu ile kıyaslanması bu aşamada yapılmayacaktır. Fakat bunun yanında teknik olmayan unsurlar da olabilir, buluş bir bütün olarak düşünülmelidir²⁹. İşte bu gibi bir durumda teknik olmayan unsurun teknik unsur ile etkileşim içerisinde olması gerektiği ve teknik etki yaratması gerektiği belirtilmiştir³⁰. Zaten aksi halde, bu aşamada buna dikkat edilmeseydi bile, katkısız yaklaşım terk edildiği için teknik yapıda olan fakat tekniğin bilinen durumunu aşmamış olan bir yaratma, yenilik ve/veya buluş basamaklarını geçemeyecektir. Halbuki bu ikisi bir arada değerlendirildiğinde, teknik olmayan unsur, teknik unsurla etkileşim içerisinde ise ve bu ilişki sayesinde teknik bir etki, teknik unsurda doğuyorsa, buluş patentlenebilir niteliktedir. Ancak bu konu “buluş basamağı” incelemesi ile ilgili olduğu için bu noktada detaya girilmeyecektir.

2. Buluş Olarak Kabul Edilmeyen ve Buluş Olarak Kabul Edilmesine Rağmen Patentlenebilirlikten Muaf Tutulmuş Yenilikler

2.1 EPC ve PFMKT Sistemlerince Buluş Sayılamayacak Yenilikler

EPC m. 52/2’de buluş sayılamayacak nitelikteki yenilikler sayılmıştır ve m. 52/3’te de, yerinde bir ifadeyle, bu alanlardaki çalışmaların sadece *per se* patente konu olamayacakları, yani EPC m. 52/1-2 kapsamında olmasına rağmen bir olgunun buluş olarak nitelendirilebilecek bir yenilikle ilintili olması halinde patentlenebileceği belirtilmiştir³¹. Bir yaratmanın sırf EPC m. 52/1-2’de sayılan konularla ilgili olması onun buluş sayılamayacağı anlamına gelmemektedir. Örnekle açıklamak gerekirse, matematiksel metotlar birçok teknolojik cihazın yapımında veya mühendislik

²⁹ William van Caenegem, The Technicality Requirement, Patent Scope and Patentable Subject Matter in Australia, **Australian Intellectual Property Journal**, Vol: 13, 2002, s. 44, Avustralya’da da benzer bir yaklaşım uygulanmaktadır

³⁰ EPOBA T 603/89

³¹ EPOBA T 931/95, OJ 2001, 441, T 914/02

hesaplarında vazgeçilmez unsurlardır. Kimya sanayinden örnek verecek olursak, bir damıtma (distilasyon) işleminin kaç fazda gerçekleşeceğini hesaplanması için matematiğin kullanılması zorunludur fakat sırf matematik kullanılıyor diye damıtma işleminin patentlenemeyeceği söylenemez³².

Aşağıda EPC m. 52/2 ve PFMKT m. 5'te belirtilen başlıkları kısaca inceleyeceğiz.

2.2 Keşifler, Bilimsel Teoriler ve Matematiksel Metotlar

EPC, keşifleri, bilimsel teorileri, matematiksel metotları EPC m. 52/2(a)hükümünde buluş sayılmayacak konular olarak belirlemiştir fakat EPC m. 52/2'deki diğer sayılanlar gibi, bu kategori de, EPC m. 52/3 per se buluş sayılmayacak şekilde anlaşılmalı, sırf bu kategori ile ilgili olması sebebiyle bir yenilik buluş dışı kabul edilmemelidir.

Keşif, zaten var olan bir şeyin farkına varılması anlamına gelmektedir, patent sistemimize göre ise keşifler buluş sayılmamaktadır. Zira doğada zaten var olan maddelerin sırf bunun farkına varılması sebebiyle bir kişinin ticari tekeline verilmesi patent hukukun amacı ile bağdaşır bir yaklaşım değildir. Fakat bu tür keşifler tekniğe katkı yapılması suretiyle patent konusu olabilirler. Örnek vermek gerekirse, doğada zaten bulunan bir maddenin farkına varılması, bu maddenin keşfi olup bunun patentlenmesi mümkün değildir fakat, bu maddenin doğada bulunan halinden ayrıştırılması, örneğin saflaştırılması işlemi bir usul patentine konu olabilir, dahası yüksek saflıktaki bu ürün, yeni bir ürün sayılarak bir ürün patenti verilmesi söz konusu olabilir^{33,34}. Diğer bir örnek ise kullanım patentleridir. Doğada zaten bulunan bir ürün için patent alınamayacaksa da bu ürünün, o ana kadar tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan bir kullanımı için patent almak uygun görülmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi, patentin söz konusu olabilmesi için buluşun ve istemin

³² Tabii ki standart bir distilasyon işlemi tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu için patentlenemeyecektir fakat o ayrı bir inceleme konusudur. Burada bu örnek, konunun anlaşılabilmesi sebebiyle verilmiştir.

³³ Lionel Bently/Brad Sherman, **Intellectual Property Law**, Oxford University Press, 3rd Edition, 2009, s. 421

³⁴ Biyoteknoloji alanında bu yaklaşıma dair eleştiriler için bkz. John M. Golden, **Biotechnology, Technology Policy and Patentability: Natural Products and Invention in American System**, Emory Law Journal, Vol. 50

bir teknik karakter taşıması gerekmektedir. Örneğimizde bu teknik karakter, doğada bulunan ürün değil, bunun daha önce bilinmeyen kullanım alanıdır. Patent korumasının sınırlarını istemler belirlediğine göre, istemlerin de bu amaca yönelik olarak tasarlanması, teknik karakteri açık şekilde barındırması zorunludur.

Bilimsel teoriler ve matematiksel metotlar da buluş ve dolayısı ile de patent kapsamı dışında tutulmuşlardır. Bir bilimsel teori buluş sayılmasa da bu bilimsel teori kullanılmak suretiyle geliştirilmiş bir usul, veya bir cihaz patentlenebilmektedir. Belirtmek gerekir ki, bilimsel teoriler zamanla değişmekte, geçmişte doğru kabul edilen teoriler günün birinde yanlış kabul edilebilmektedir. Bütün bunların kendi başına tekniğe ve buluşa dair olmamaları sebebiyle patente ilgisi yoktur, zaten patent ofislerinin bilimsel teorilerin doğruluğunu bilmek gibi bir yükümlülükleri de bulunmamaktadır. EPOBA T 1538/05 kararında, başvurusunun o ana kadar bilinmeyen bir manyetik kuvvet keşfettiği ve bu keşfin, yerleşik “Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi”nin ve “Einstein’ın Görelilik Kuramı”nın yanlışlığını ortaya koyduğunu iddiası ile yaptığı patent başvurusu reddedilmiştir. Başvurucu ise itirazında, buluşunun EPO’nun uzmanları tarafından anlaşılamadığını belirtmiştir. Fakat EPOBA’nın yanıtı açıktır, bilimsel teorinin anlaşılması patent alınması için gerekli bir unsur değildir, hatta patent ofislerinin böyle bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Patent verilen buluş, bir teknik öğretiyi içermeli ve bu tekniğe katkıda bulunmalıdır. Eğer bu teori doğru olsaydı bile, sadece bir keşfe işaret etmiş olması sebebiyle zaten patent konusu olamayacaktı, aynen “Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi”nin ve “Einstein’ın Görelilik Kuramı”nın patente konu olamaması gibi.

Kendi başına bir matematiksel metot da yukarıdaki örneklere paralel bir şekilde patente konu olamamaktadır. Fakat bu matematiksel metotların bir makinenin çalışmasında kullanılması³⁵, örneğin bir hesap makinesi veya kimyasal üretim tesislerinde basınç, sıcaklık vs. parametreleri otomatik olarak kontrol altında tutan PID³⁶ kontrolör gibi cihazlar patent konusu olabilirler³⁷.

³⁵ ABD’de aynı yönde, *State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F. 3d 1368, 1373

³⁶ Proportional-Integral-Derivative

³⁷ Bu kontrolörlerdeki yazılımlar EPC m. 52/2(c), PatKHK m. 6 hükümleri gereği kendi başlarına patent konusu olamamaktadırlar fakat yazılım kullanan makine patent konusu olabilmektedir.

2.3 Estetik Yaratmalar

Her ne kadar estetik niteliği olan eserler başka yasal düzenlemeler, örneğin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) veya 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (EndKHK) tarafından korunuyorlarsa da PatKHK kapsamında korunmazlar, çünkü bunların kendi başlarına buluş olmadıkları kabul edilmiştir.

Fakat estetik alanında kullanılacak olan ürünlerin üretim usulleri ve hatta bu ürünlerin kendileri usul ve ürün patentine konu olabilirler. Örneğin, heykel üretimi için kullanılabilir, kalıp ve tıraşlamaya uygun bir plastik, diğer patentlenebilirlik şartlarını taşıması halinde ürün patenti konusu olabilir veya teknik bir yenilik aynı zamanda estetik bir duruş sergiliyorsa, sırf estetik etki, bu ürünün patentlenmesine engel değildir.

2.4 Bilgisayar Programları:

2.4.1 Genel Yaklaşım:

551 Sayılı PatKHK, EPC ve PFMKT ve İngiliz Hukuku bilgisayar programlarını (yazılımlarını) da buluş sayılamayacak faaliyetlerden kabul etmiş ve dolayısı ile patentlenebilirliğin dışında tutmuştur. Fakat bu ifade bilgisayar programları ile ilgili herhangi patentin söz konusu olamayacağı anlamına gelmemektedir, burada kastedilen sadece yazılımın kendisinin tek başına var olduğu haliyle patent konusu dışında bırakıldığıdır. Örneğin, bilgisayar programı ihtiva eden bir makinenin patent konusu dışarısında bırakıldığı söylenemez. Bu durumda akla şu soru gelecektir? Acaba patent incelemesi yapılırken böyle bir cihaz, ihtiva ettiği, daha iyi bir ifade ile destek aldığı bilgisayar programından tamamen ayrı düşünülüp, patent verilebilirlik şartları bu bilgisayar programı yokmuşçasına mı ele alınacaktır? Bu sorunun cevabı, yukarıda da belirtildiği gibi, hayır olmalıdır. Gerçekten de EPO tarafından verilmiş bilgisayar programları ile bir şekilde ilgili olan patentlerin sayısına baktığımızda çok yüksek bir sayı ile karşılaşırız, bunun sebebi bilgisayar programlarının sadece *per se* patent koruması dışında tutulmuş olmalarıdır. Burada yine EPC m. 52/3 ifadesi kilit rol oynamaktadır, her ne kadar PatKHK m. 6 böyle bir

ifadeye yer vermemekteyse de, bu eksiliğin kasten yapıldığı düşünülmemelidir, örnek düzenleme olarak Türkiye'nin de taraf olduğu EPC hükmü dikkate alınmalıdır. Mevzuatımızdaki bu eksikliğin PFMKT m. 5/3 tarafından kaldırılması planlanmışsa da bu kanun tasarısı şimdilik rafa kaldırılmış görünmektedir.

Yukarıdaki ifadeleri biraz açmak gerekirse, bilgisayar programları ihtiva eden buluşların patentlenebilirliği incelenirken “*bütünsel yaklaşım*” ile ele alınmaları gerekmektedir. Örneğin, bilgisayar programı vasıtası ile çalışan bir basınç kontrol ünitesi, basıncın teknik bir cihaz tarafından kontrol ediliyor olması sebebiyle teknik unsur içermektedir ve bu sebeple EPC m. 52/2 anlamında patentlenebilirlik dışında tutulduğu söylenemez. Önemli olan buluşun bir bütün olarak teknik karaktere sahip olup olmadığının belirlenmesi ve tekniğe yaptığı katkıdır.³⁸ Fakat belirtmeliyiz ki, bir bilgisayar programının çalışması için bilgisayar ortamının bulunması şarttır, fakat sıradan bir bilgisayarın makine olarak düşünülüp, programın bu bilgisayarda çalıştırılması ona kendi başına teknik karakter katmayacaktır, bunun sebebi ise, buradaki etkinin bilgisayarın matematiksel değerleri elektriksel sinyale çevirmekten başka bir işlevinin olmamasıdır ve bu işlev programa kendi başına teknik özellik katmaz³⁹.

İngiltere'deki benzer kısıtlama nedeniyle, Gale isimli buluş sahibi bilgisayar programı için değil, bu programın kaydedildiği ortam için (ROM) patent başvurusunda bulunmuştur⁴⁰ fakat bu ortamın (materyalin) programdan farklı bir şey ifade etmemesi nedeniyle patentlenebilir olmadığına hükmedilmiştir. Başka bir örnekte ise, İngiltere'de kimyagerlerin hibrid moleküller oluşturmasını dijital modeller oluşturmak vasıtası ile kolaylaştıracak bir programın, kimyagerler için çok ciddi zaman ve efor kazancına imkan vermesine rağmen, patentlenebilir olarak kabul edilmemiştir. Gerekçe olarak ise zaten bilinen bir yöntemin bilgisayar aracılığı ile daha hızlı yapılmasının teknik bir özellik taşımadığı açıklaması yapılmıştır⁴¹.

³⁸ Bkz. A.1.1 – A.1.2

³⁹ Karıştırılmaması için belirtmekte fayda vardır ki, bilgisayar ilk bulunduğu tabii ki patentlenebilirdi, çünkü bu haliyle teknik karakteri haiz bir cihazdır. Fakat yukarıda bahsedilen konvansiyonel bir bilgisayarın yeni bir yazılımın çalışması üzerindeki işlevidir.

⁴⁰ RPC 305, Gale başvurusu.

⁴¹ RPC 608, Fujitsu başvurusu.

2.4.2 ABD Uygulaması

ABD uygulamasında bilgisayar yazılımlarının patent ile korunması konusunda daha liberal bir yaklaşım benimsenmiştir. Başlangıçta, ABD’de bilgisayar yazılımlarının patentlenememesi ilkesi, bu konuda yeterince uzman ve veri olmaması sebebiyle kabul edilmişti⁴².

Sonrasındaki yaklaşıma göre bilgisayar yazılımları, temel olarak algoritmalarından oluşmaları ve algoritmaların kanunen patentlenebilirlik dışında tutulmuş olması sebebiyle patentlenemez kabul edilmişlerdir⁴³.

Fakat 1981 yılında Supreme Court, talepte belirtilen algoritma sayesinde kauçuğun kurlenmesinin kontrolü usulünün patentlenebileceğine karar vermişti⁴⁴ ve 1980’lerde ABD uygulamasında, bilgisayar tabanlı usullerin patentlenebilirliği; fiziksel bir sürecin kontrolünde veya bir bilgisayarın yenilik arz eden bir şekilde çalışması için yeniden konfigürasyonunda veya fiziksel obje veya süreçleri temsil eden verilere dayalı olarak gerçekleşen operasyonlarda; kabul edilmiştir. Bu uygulama bugünkü Avrupa uygulaması ile oldukça benzerdir.

Fakat önemli bir farklılık ABD Patent Ofisi’nin (USPTO) patent uzmanları için 1996 yılında yayınladığı kılavuzda görülmektedir. Buna göre bilgisayar yazılımları ihtiva eden CD-ROM gibi kayıt materyalleri ürün patentine konu olabilecektir. EPO da yavaş yavaş bu türden yaklaşımları kabul etmeye doğru yönelmektedir.

2.5 Zihni, Oyun ve Ticari Faaliyetlerle İlgili Plan, Kural ve Metotlar

İnsan zihninin soyut faaliyetleri teknik karakter göstermedikleri için patentlenebilir konular dışında tutulmuştur. Bu faaliyetlerin insan hafızasının ve işlem gücünün çok ötesinde bir hızla bilgisayar programları vasıtası ile yapılmasının da patentlenebilir bir teknik süreç oluşturmadığına yukarıda değinilmişti. Burada verebileceğimiz en önemli örnek, muhasebe veya stok takibi gibi konulardaki

⁴² Philip W. Grubb/Peter R. Thomsen, **Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology**, 2009, s. 329.

⁴³ Gottschalk v. Benson 409 US 63 (Supreme Court 1972)

⁴⁴ Diamond v. Diehr 450 US 175 (Supreme Court 1981)

yazılımların patentlenemeyeceğidir, fakat bu yazılımların tabii ki (FSEK) kapsamında korunmaları mümkündür.

2.6 PatKHK'daki Farklı Yaklaşım

PatKHK m. 6/1(e), insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usullerini patent buluş niteliğinde olmadıkları sebebiyle patentlenebilir konular dışarısında bırakmıştır. Fakat EPC, bu konuları patent kapsamında bırakırken teknik olmamaları sebebine dayanmamış, bunların doğrudan EPC m. 53(c) hükmü dahilinde patentlenemez olduklarını belirtmiştir. Bize göre de, bu konuların her daim teknik olmadıkları söylenemez, zaten PFMKT m. 6(c) de, her ne kadar rafa kaldırılmış görünse de, EPC sistemini benimsemiştir. Ayrıca, AB'ne uyum amacıyla 12 Mart 2013 tarihinde TBMM'ye sevk edilen "*Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı*" da 551 Sayılı PatKHK m. 6/1'i EPC ile uyumlu şekilde değiştirmektedir. Yine de belirtmeliyiz ki, bu iki yaklaşım arasında pratikte bir farklılık ortaya çıkmayacaktır.

Önemli bir hüküm de PatKHK m. 6/2, EPC m. 53(c), PFMKT m. 6(c) hükümleri uyarınca bu yöntemlerin herhangi birinde kullanılan ürünlere, özellikle madde ve terkiplere uygulanmayacağıdır. Bir diğer ifade ile tıbbi usullerde kullanılan madde ve terkipler patente konu olabilecektir. Yeri geldiğinde bu konular hakkında detaylı açıklama yapılacaktır.

3. Patentlenemez Buluşlar

EPC m. 53 ve buna paralel olarak kaleme alınmış olan PFMKT m. 6, ve farklı bir sistemle PatKHK, teknik buluş niteliğinde olsalar bile bazı konuları patent kapsamı dışında tutmuştur. Bu sınırlamanın temel olarak amacı, kamu yararının patentin sağladığı inhisari kullanım hakkı karşısında üstün tutulmasıdır.

3.1 Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Buluşlar

Bir buluşun kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olması durumunda patent ile korunmasına müsaade edilmemiştir. Ancak kamu düzeni ve genel ahlakın son derece subjektif konular olduklarını ve bir ülkede ahlaka aykırı bulunan bir buluşun başka bir ülkede ahlaka aykırı kabul edilmemesinin çok muhtemel olduğunu belirtmek gerekir. TRIPS m. 75/2, taraf ülkelerin ulusal hukuklarında böyle bir istisnanın olmasını mümkün kılmaktadır. Dolayısı ile EPC başvurusunda birden fazla ülkede koruma talep edilir ve eğer patent verilirse, koruma talep edilmiş olan ülkelerin birinde bu patentin kamu düzeni veya genel ahlaka aykırılığı iddia edilmek suretiyle hükümsüzlük davası söz konusu olabilecektir. EPC m. 53(a) ve PFMKT m. 6(a)'ya göre, buluşun ticari kullanımının sadece kanunlar veya yönetmeliklerce yasaklanmış olması, bu kullanımın kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olduğu anlamına gelmez. Örneğin, kanun tarafından kullanımı yasaklanmış bir ürün bir ülkede üretiliyor fakat ülke içinde kullanılmayıp, kanunları tarafından yasaklanmamış başka ülkelere ihraç ediliyor olabilir. Böyle bir durumda bu ürünün patentlenmesinde bir sakınca görülmemelidir⁴⁵ meğer ki, bu ürünün kullanımının yanında üretiminin de, patent başvurusu yapılan ülkede kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı olduğu düşünülün.

PatKHK m. 6 ifadesi, konusu kamu düzenine aykırı olan buluşları patentlenemez olarak belirlerken, EPC m. 53(a) ticari kullanımının kamu düzenine aykırı olması halinde patentin verilemeyeceğini öngörmüştür, PatKHK ifadesinin bu sınırlamayı daha geniş tuttuğu söylenebilir fakat PatKHK m. 4'ün, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, ilgili kişilerin milletlerarası anlaşma hükümlerinin uygulanmasını talep edebilecekleri, yönündeki düzenlemesi EPC m. 53(a)'nın, talep halinde uygulanmasını gerektirir görünmektedir.

Kanımca kanunun bu hüküm, öncelikle kanuna istisna getirmiş olması sebebiyle dar yorumlanmalıdır. Ayrıca PatKHK m. 99(c) ve PFMKT m. 70/1(c) hükümleri kamu yararı durumunda zorunlu lisans hükmünü öngörmektedir, buradan anlaşılana, buradan anlaşılana, patent ile korunan bir ürünün az miktarda bulunması,

⁴⁵ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter II, 4.1.1

yeterince üretilememesi söz konusu olduğunda bu patentin kamu düzenine aykırı olmadığıdır. Böyle bir durumda zorunlu lisans hükmü uygulamaya konulmak suretiyle üretim arttırılabilir. Ancak bu hüküm Türkiye’de şu ana kadar yargı konusu olmamış görünmektedir.

Mutlak olarak kamu düzeni ve ahlaka aykırı olabilecek buluşlara örnek olarak, insan klonlamaya yönelik işlemler, insan embriyosunun ticari kullanımı, hayvan genetiğinin değiştirilmesi işlemleri gösterilebilir⁴⁶.

3.2 Bitki – Hayvan Türleri ve Bitki – Hayvan Üretimine Yönelik İşlemler

Patent dünyasının en tartışmalı konularından birisi de canlı yaşamının patente konu olup olmamasıdır. Her ne kadar mikroorganizmalar alanında uzun yıllardır ürün patentleri veriliyor olsa da konu bitki, hayvan ve nihayetinde insan olunca, kaygılar artmaktadır. Bu konudaki tartışmalara uzun uzun değinilmeyecektir⁴⁷ fakat, yukarıda genel ahlak kaygıları sebebiyle, canlı genetiğinde değişiklik yapılmasına dair patent hakları hususundaki kaygılara değinilmişti. EPC m. 53(b) hükmü bitki ve hayvan türlerinin patentlenemeyeceğini açıkça belirtmiştir fakat bunun altında yatan temel sebep, EPOEBA **G 1/98** kararı ile yorumlanmıştır. Bu karara göre EPC 1973 m. 53(b) hükmü genetiği değiştirilmiş bitkilerin patentlenebilirliğini kendi başına engellemektedir. Eğer istemde spesifik olarak bitki çeşidi tanımlanmamış fakat istem sonuç olarak *inter alia* bazı bitki türlerini kapsıyorsa, bu istemin patentlenebilirliğine EPC m. 53(b) hükmü engel değildir. EPC m. 53(b) hükmünün esas amacı, genetiği değiştirilmiş bitkilerin patentlenmesini önlemek olarak görülmemiş, esas amacın zaten ıslahçı hakları ile korunan fikri gelişmelerin patent ile de korunmak suretiyle bir çifte korumadan sakınmak olduğu belirtilmiştir. Dolayısı ile doğrudan bitki türüne yönelmemiş, fakat bitki türü ile ilgili bir öğretiye yönelik bir koruma mümkün olmaktadır. Hemen belirtelim ki, ıslah edilmiş bitki türleri üzerindeki fikri mülkiyet koruması 5042 Sayılı *Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun* tarafından sağlanmaktadır⁴⁸. Bu kanunda ifade edilen “çeşit” aslında yukarıda bahsedilen “tür” ifadesine karşılık gelmekte, bu

⁴⁶ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter II, 5.3

⁴⁷ Bu konuda bkz. Tekin Memiş, **Hayat Üzerinde Patent: Avrupa Nasıl Karar Verecek?**, e-akademi, sayı 13

⁴⁸ Bu konuda geniş bilgi için bkz. N. Ayşe Odman, **Islahçı Hakkı**, Seçkin Yayınları.

farlılık PatKHK hazırlanırken tercih edilen çeviriden kaynaklanmıştır. EPC m. 53(b) hükmünün amacına dikkat edilecek olursa “bitki türü” kavramının tanımlanması çok önemlidir. Bu konudaki açıklama ise 26(4) sayılı kuralda yapılmış olup burada detaya girilmeyecektir.

Bitki türlerinin yetiştirilmesine yönelik bir usul patenti ise mümkündür ve EPC m. 64/2 hükmünde belirtilen, bir usul patentinin, bu usulle fiilen üretilmiş ürünü koruması kuralı da geçerli olacaktır. Daha açık bir ifade ile, patentli usulle fiilen üretilen bitki türünün EPC m. 64/2 hükmü ile patent korumasından yararlanması mümkün görülüş, EPC m. 53(b) hükmünde belirtilen ve yukarıda açıklanan, bitki türlerinin patenle korunmaması kuralına benzer şekilde korunması engellenmemiş, bu iki hükmün birbirleri ile ilgili olmadıkları belirtilmiştir.

TRIPS m. 27/3(b) hükmü de mikroorganizmalar dışında, taraf ülkelerin, bitki ve hayvanları patent koruması dışında tutabileceklerini belirtmektedir. Mikroorganizmaların patentlenmesi⁴⁹ hakkında EPC açık düzenlemede bulunmuştur ancak PatKHK hükmünde bu yönde açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Daha önce bahsedilmiş olan PatKHK’da değişiklik yapılması hakkındaki kanunun PatKHK m. 6’da değişiklik öngörmesi EPC ile bu konuda uyum sağlanmak istendiğini göstermektedir. Günümüzde tarımsal ürünlerden ve hatta örneğin mısır koçanı, şeker pancarı gibi tarımsal atıklardan etanol gibi, akaryakıt olarak da kullanılabilen önemli bir kimyasal maddenin üretilmesi için çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır ve bu işlemler için usul patenti ve fermantasyonda kullanılan mikroorganizmalar için de ürün patenti almak çok popüler bir gelişmedir.

Hayvan ve bitkilerin çaprazlama yöntemi ile üretilmeleri usulleri ise, tamamen biyolojik olmaları sebebiyle patentlenebilir değildir. Örneğin, yarış atı yetiştiricilerinin yüzyıllardır yaptıkları mümkün olduğunca iyi bir ırk yaratma çabaları veya meyve ağaçlarından aşılama yöntemiyle daha dayanıklı mahsul alınması gibi işlemler patent konusunun dışındadır⁵⁰. Hatta bu işlemleri daha hızlı ve

⁴⁹ Bu konuda detaylı bilgi için bkz. S. Sekar/D.Kandavel, **Patenting Microorganisms: Towards Creating a Policy Framework**, *Journal of Intellectual Property Rights* Vol 7, May 2002, s. 211-221

⁵⁰ İnsan katkısının önemli ölçüde olması ve üretimin yalnızca biyolojik temellerin dışına çıkması, örneğin, radyasyona tabi tutulması gibi durumlarda özellikle ABD uygulamasında patentin söz konusu olabileceği konusunda bkz. Özgür Öztürk, **Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**, 2008, s. 130-131.

hedefe yönelik biçimde yapmayı kolaylaştıran, gen işaretleme yöntemleri de patentlenemez olarak belirtilmiştir⁵¹.

3.3 İnsan veya Hayvan Vücuduna Uygulanacak Cerrahi Usuller ve Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

TRIPS m. 27/3(a) bu başlıkta belirtilen usulleri taraf ülkelerin iç hukuklarında patentlenebilir konular dışarısında bırakmalarına olanak tanımaktadır, EPC, PatKHK ve PFMKT da bu yönde düzenleme içermektedir.

Bu konular kanımca zaten sanayiye uygulanabilir olmamaları sebebiyle patentlenebilir konular dışında kalmaktadır. Hatta PatKHK m. 6/1(e) bu konuların buluş niteliğinde olmadıkları gerekçesiyle patentlenemez olduğunu belirtmiştir. Fakat EPC ve PFMKT bu konuların buluş olmadığını kabul etmemektedir fakat, buluş niteliğinde olmalarına rağmen bunların patentlenebilir konular dışında tutmaktadır. *“Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”* m. 2 de, PatKHK m. 6/1’i EPC’ye kısmen de olsa uygun olarak değiştirmektedir.

Fakat bütün bunların ötesinde, bu konularda verilecek patentlerin bazı tedavi usullerinin belirli kişilerin tekeline bırakılması sonucunda insanların, temel bir ihtiyaç olan tedaviye ulaşmalarını çok zorlaştıracığı, bunun kişi haklarıyla bağdaşmayacağı öngörülebilir. Örneğin, bugün tedavi yöntemi bilinmeyen bir hastalığın iyileşmesi için geliştirilen bir ameliyat yöntemi patent koruması altına alınırsa, bu yöntemi patentlemiş olan kişiler ve bunların çok yüksek ücretler karşısında lisans verdiği hastaneler dışında bu ameliyatın gerçekleştirilememesi, milyonlarca insanın bu tedavi usulüne ulaşamaması veya çok pahalıya ulaşması anlamına gelecektir⁵².

⁵¹ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter II, 5.4

⁵² EPC hükmünün amacının detaylı incelemesi için bkz. Rudolf Krabber, **Purpose and Limits of the Exclusion from Patentability of Medical Methods, Especially Diagnostic Methods**, Patents and Technological Progress in a Globalized World, s. 275-288

Hemen belirtelim ki, EPC m. 53(c), PatKHK m. 6/2⁵³, PFMKT m. 7(c), bu amaçlarla kullanılacak ürün ve materyallerin bu madde kapsamı dışında tutulduğunu belirtmiştir, dolayısı ile ilaçlar, tıbbi cihaz ve gereçler patent korumasının konusu olabilirler. Yukarıda bahsedilen etik kaygılar ilaçlar ve tıbbi cihazlar için de geçerlidir ve uzun tartışmalara konu olmuştur fakat konumuzun dışında kalması sebebiyle bu etik tartışmalara burada değinmeyeceğiz⁵⁴. İlaç patentlerinin yeniliği ise aşağıda ayrı bir başlık altında ele alınacaktır.

3.4 PatKHK m. 6 İçin Öngörülen Değişiklik

30/04/2013 tarih, 1/756 esas ve 13 karar no.'lu “*Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı*” m. 2, PatKHK m. 6’da belirtilen patentlenemeyecek konulara PatKHK m. 6/3(d-e) hükümleri ile aşağıdaki hususları da eklemektedir.

“Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dahil olmak üzere, insan bedeninin öğelerinden birinin basit keşfi.”

“İnsan klonlama işlemleri; insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri; insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması; insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın, hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.”

Şimdilik rafa kaldırılmış olan PFMKT bu yönde bir hüküm öngörmemişti fakat gündemde olan PatKHK hakkındaki bu değişiklik öngören kanun tasarısı bu konuda açıkça patent henüz yasalaşmamış olması sebebiyle tezimizde bu konuların ayrıntısına girilmeyecektir.

⁵³ PatKHK bu faaliyetleri buluş olmadığı için patentlenemeyen faaliyetlerden saymıştır. PFMKT ise EPC’ye paralel olarak bunların buluş olabileceklerini kabul etmiş fakat münhasıran patentlenebilmelerine olanak tanımamıştır.

⁵⁴ Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Ayşegül Sezgin Huysal, **İlaç Patenti**, İstanbul, 2010

D. PATENT HUKUKUNDA YENİLİK ŞARTI

1. Tekniğin Bilinen Durumu

Yukarıda da belirtildiği gibi, bir buluşa patent koruması uygulanabilmesi için bu buluşun bir takım şartları taşıması gerekmektedir ve bunlardan birisi de yeniliktir. Yenilik aşaması hemen her patent sisteminde aranmakta olup, anlamı ülkelerin mevzuatlarında farklılık gösterebilmektedir. Biz burada Türkiye ve EPC uygulamasını ele alacağız ve çok önemli bir patent hukuku sistemine sahip ABD'deki farklı uygulamalara da kısaca değineceğiz. Son olarak ise kimya sanayine dair bazı özel durumları örneklerle açıklamaya çalışacağız.

PatKHK m. 7/1, tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluşun yeni olduğunu belirtmiştir ve hemen ardından PatKHK m. 7/2-3⁵⁵ ile EPC m. 54'e paralel olarak, tekniğin bilinen durumunu açıklamıştır:

“Tekniğin bilinen durumu patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.

Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir”

Patent hukukunda yenilik araştırmasının gerekliliği konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Gerçekten de buluş basamağının, yenilik basamağını zorunlu olarak içerdiği, dolayısı ile buluş basamağını haiz olmayan bir patent başvurusu için, yenilik basamağının zaten mümkün olamayacağı ve nedenle yenilik basamağı incelemesinin gereksiz bir adım olduğu öne sürülebilir⁵⁶. Fakat EPOBA T 154/04 kararında, patent

⁵⁵ PFMKT m. 7/3, PatKHK m. 7/3'ten farklı bir şekilde kaleme alınmış olup, PatKHK m. 7/3'ün, TPE ve EPO başvuruları arasında yarattığı uyumsuzluk bertaraf edilmiştir. Bu konuya aşağıda değinilecektir.

⁵⁶ Camen Troller, **Precis Du Droit Suisse des Biens**, C.I, s. 223-225; Gerald Paterson, **The European Patent System**, 2nd Edition, 2001, s. 482

verilebilirlik incelemesi yapılırken yukarıda bahsedilen şartların, yani teknik karaktere sahip olma (buluş olma), yenilik, buluş (teknğin bilinen durumunun aşılması) ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarının birbirlerinden bağımsız şartlar olduğunu, değerlendirmelerin birbirlerinden tamamen bağımsız bir şekilde yapılması gerektiğini belirtmiştir. Yenilik incelemesinin, buluş basamağı incelemesinden önce yapılması gereği, belirtilmesi gereken bir husustur.

Yenilik incelemesinin temel amaçlarından birisi, daha önce patent verilmiş bir konunun daha sonra tekrar patentlenmesinin önlenmesidir. Aşağıda yenilik incelemesinin buluş basamağından farklı bir incelemeye tabi tutulmasını ve bunun sonuçlarını kısa bir örnek ile açıklamaya çalışacağız fakat bundan önce yenilik şartının anlaşılması gerekmektedir.

PatKHK m. 7/2 açıkça dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir bilgiden bahsetmekle, tekniğin bilinen durumuna dair konumsal bir kısıtlamanın olmadığını belirtmiştir. EPC m. 54 yazılı ifadesinde açıkça belirtmemiş olsa da herhangi bir sınırlama koymamak suretiyle konumsal bir sınırlamanın olmadığını ifade etmektedir⁵⁷. Yani doktrindeki ifadesiyle Türkiye’de ve EPO uygulamasında “*mutlak yenilik*” ilkesi benimsenmiştir. Daha geniş anlamıyla mutlak yenilik, tekniğin bilinen durumu incelenirken konum, dil, bilginin kaynağı gibi sınırlamaların tamamen göz ardı edilmesidir. Diğer bir ifadeyle, tekniğin bilinen durumunu oluşturan bilgi kaynakları dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir dilde, herhangi bir kullanım usulüyle toplumca erişilebilir olan bilgilerdir. Fakat her ülkenin hukuk sisteminin mutlak yenilik ilkesini benimsediğini söyleyemeyiz. Aşağıda da değinileceği üzere geçmişte ABD patent sisteminde sözlü ve kullanım yolu ile toplumca erişilebilir kılınmış olan bilginin, tekniğin bilinen durumuna dahil edilmesinde konumsal bir sınırlama mevcuttu fakat bu sistem, aşağıda da belirtileceği üzere son değişikliklerle artık ABD’de terk edilmiştir ve yeni sistem EPC uygulaması ile paraleldir.

Aşağıda değinilecek olan tekniğin bilinen durumunu oluşturan kaynaklar ele alınırken dikkat edilmesi gereken hayati kural ise, bu kaynaklarla açıklanan bilginin, o konudaki uzman kişi tarafından uygulanabilir olmasıdır. Örneğin, herhangi bir yazılı kaynakta bir bilgiden bahsediliyor fakat yeteri kadar detay verilmiyorsa ve bu

⁵⁷ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter IV, 5.4.1

bilgi salt açıklandığı kadarıyla konu hakkında uzman kişiye uygulama imkanı vermeyecek kadar sınırlıysa, burada açıklanmış olan bilginin tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu söylenemez. Hatırlanacağı üzere patent hukukunun temelinde yatan anlayışa göre teknik toplumdaki gizlenmemelidir, toplumun kullanımına açılması teşvik edilir ve bu tekniği topluma açıklamayı kabul etmiş olan kişiye ise, bu tekniğin kullanımını üzerinde sınırlı süreli bir tekel hakkı verilmek suretiyle kendisinin tekniğin gelişimi için kullandığı maddi kaynaklar, harcadığı çaba ödüllendirilmektedir. Bu ödül mekanizması kişileri tekniği geliştirmeye ve dahası geliştirmiş olduğu tekniği toplumdaki saklamak yerine toplumun bilgisine ve hizmetine sunmaya teşvik etmektedir. Bu teşvik mekanizması sayesinde tekniğin gelişiminin hızlandırılacağı düşünülmektedir. Patent sisteminin bu temel yaklaşımı ele alındığında, uygulanamaz derecede sınırlı şekilde açıklanmış olan bilginin tekniğin bilinen durumunu oluşturması, sistemin özü ile çelişecektir. Dahası bilginin bu denli gizli olması o bilginin doğruluğunun da test edilmesini imkansız kılmaktadır. Gerçekten de uygulanamayacak kadar sınırlı şekilde topluma açıklanmış olan bilginin doğru bir bilgi olduğunu kim iddia edebilir? Hatta doğru olduğu tahmin edilen fakat uygulamaya geçirilememiş bir bilgi dahi olabilir ve bir başkasının bunu uygulamaya geçirecek kadar ilerletmesi beklenebilir. Böyle bir durumda patent sistemi ikinci gelişimi koruyacak, bilgiyi sadece bir fikir olarak öne süren, teknik uygulamaya dökülebileceğini düşünen fakat bunu başaramayan kişiye tekel hakkı tanımayacaktır.

1.1 Tekniğin Bilinen Durumunu Oluşturan Bilgi Kaynakları

1.1.1 Toplumca Erişilebilir Olan Yazılı Kaynaklar

Yukarıda da belirtildiği gibi, mutlak yenilik prensibi dahilinde yazılı kaynakların dili ve basıldığı veya yayınlandığı yer ile ilgili Türk, Avrupa, ABD ve Japonya⁵⁸ sistemlerinde herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Aslında temel uygulama mutlak yenilik olmasına rağmen, yakın zamana kadar ABD’de sözlü ve

⁵⁸ Türk patent sistemi dışında referans olarak Avrupa, ABD ve Japonya sistemlerinin ele alınmasının sebebi bu patent sistemlerinin dünyanın en önde gelen sistemlerinden olmaları ve dünyadaki patent başvuru sayısı dikkate alındığında çok çok önemli bir yer tutmalarıdır. Dahası Türkiye EPC’ye taraf ülkedir ve patent sisteminin gün geçtikçe EPC ile paralel hale getirmektedir. Bunun en önemli adımlarından birisini PFMKT oluşturacaktı ancak daha önce de muhtelif kez belirtildiği gibi bu kanun tasarısı rafa kaldırılmış ve şimdilik sadece PatKHK’da bazı değişiklikler yapılması düşünülmektedir

kullanım yolu ile topluma açıklanmış bilgilerde konumsal sınırlama koymak suretiyle mutlak yenilik prensibinin dışına çıkıldığı görülmekteydi fakat bu uygulama da yapılan son değişikliklerle terk edilmiştir. Yazılı kaynaklar içinse böyle bir sınırlamaya hiç gidilmemiştir. Bunun bir sebebi yazılı kaynakların fiziksel olarak erişiminin kolay olması, doğruluğundan ve değiştirilmediğinden emin olunmasının sözlü ve uygulama yolu ile topluma sunulmuş bilgiden daha kesin olmasıdır. Fakat kanımca daha önemli bir sebebi ise sistemin ABD Patent Ofisine yapılacak başvurularda, başvuru sahiplerini kollama amacıdır. Açığı ki, ABD Patent Ofisine en çok ABD vatandaşları veya ABD’de yerleşik şirketler tarafından patent başvurusu yapılacaktır.

Yukarıda da değinildiği üzere, ABD’deki mutlak yenilik prensibine aykırı bu sistemin 16.03.2013 tarihinden sonra yürürlüğe girmek üzere değiştiği, 15.03.2013 tarihine kadar yapılan başvuruların yukarıdaki uygulamaya tabi olduğunu, fakat sonrasındaki başvuruların değişik kanun hükmüne tabi olduğunu belirtmeliyiz. Yeni kanun hükmü ise EPO ile paralel görünmektedir⁵⁹.

Son olarak tekniğin bilinen durumu ile ilgili tarih için de ABD sisteminde buluşun yapıldığı tarihteki tekniğin bilinen durumunun referans alındığını belirtmek faydalı olacaktır. ABD sisteminin özü dikkate alındığında buluşun yapıldığı tarihin referans alınması anlaşılır bir uygulamadır. Eğer başvuru tarihinden önceki bir belge buluşun yeni olmadığını gösteriyorsa, buluş sahibinden buluşun bu dokümandan önce gerçekleştirdiğine dair kanıtlar sunması ve yeminli beyanı beklenmektedir⁶⁰.

a. Basılı Veriler

Basılı eserlerin/verilerin toplumun erişimine sunulmuş sayılması için bu eserlerin herkes tarafından kolayca ulaşılabilecek olması aranmamaktadır, önemli olan bilginin erişilebilir olmasıdır. Erişimin kütüphane gibi herkesin kolayca tarayacağı bir alanda toplumun erişimine sunulmuş olması gerekmemektedir. Örneğin, sadece belirli uzmanların tarayabildikleri bazı enstitü raporları veya

⁵⁹ Bkz. 35 U.S.C 102 (yeni ve eski kanun maddeleri) . Bu maddede “ülke içerisinde bilinen veya kullanılan” şeklinde bir ifade kullanılmıştır, ülke içerisinde bilinmesi sözlü kaynak olarak değerlendirilmelidir.

⁶⁰ Tolga Okat, Amerika Birleşik Devletleri Patent Mevzuatındaki Değişiklikler ve Etkileri, **Fikri Mülkiyet Hukuku Yılıhğı 2011**, s. 339 – 340.

veritabanları da toplumun erişimine sunulmuş sayılır, burada önemli olan bu verilere erişimin gizlilik yükümlülüğü derecesinde aşırı şekilde sınırlandırılmamış olması ve bu konudaki herhangi bir uzman tarafından talep edilmesi halinde sunulmasıdır⁶¹. Eğer bu tür bir bilgi hemen her ilgili veya uzman kişinin erişimine açık olan bir enstitü veya benzer bir kuruluşun veritabanında değil de bir özel şirketin dokümanları arasında bulunuyorsa, böyle bir bilginin toplumca erişilebilir olduğunun doğrudan kabul edilmesi mümkün görünmemektedir. Ancak böyle bir durumda her olay kendi özellikleri çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir, bir genelleme yapmak mümkün görünmemektedir⁶².

Yayınlanmış bir bilginin nerede yayınlandığı ve yayınlanma yerinin uzman kişinin bilgiye ulaşip uygulayabilmesine imkan tanıyıp tanımadığı önemsizdir. Önemli olan teorik olarak herkese açık bir alanda yayınlanıp yayınlanmadığıdır. Örneğin, hiçbir teknik uzmanın yaşamadığını varsayabileceğimiz Sibiry'a'nın bir kasabasında yayınlanan yerel bir gazetede ki bilgi, diğer şartları da taşıması halinde tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmazdır, her ne kadar teknik bir uzmanın o yayını okuyup uygulaması pratikte mümkün görünmese de, mutlak yenilik prensibine uygun olarak, önemli olan bilginin toplumun erişimine sunulmuş olmasıdır ve fiili durumdan bağımsız bir değerlendirme yapılmalıdır.

EPOBA T 314/09 kararında, Hamburg Üniversitesi Kimya Departmanı Kütüphanesi arşivine sunulmuş fakat henüz tasnifi yapılmamış bir diploma tezinin bu hali ile tekniğin bilinen durumuna dahil olmadığını, kanımca haklı olarak, belirtmiştir. Ancak uygulamada aksi yönde kararlarla karşılaşmak da mümkündür.⁶³ Zira, böyle bir teze herkesin erişimi henüz mümkün değildir. Fakat böyle bir tezin sunumu topluma açık bir alanda yapılmış olsaydı sözlü yolla açıklama kapsamında ele alınıp tekniğin bilinen durumuna dahil edilebilirdi⁶⁴. Bu iki durum birbirine karıştırılmamalıdır.

El yazmalarının tekniğin bilinen durumuna dahil olup olmadıkları konusunda bir tartışma özellikle ABD hukukunda önemli olmaktadır. Zira ABD patent sisteminde, daha önce de değinildiği gibi, 16.03.2013 tarihine kadarki patent

⁶¹ EPOBA T 611/95

⁶² EPOBA T 37/96

⁶³ Kütüphane görevlilerinin sır saklama yükümlülüğü olmadığına dair bkz. EPOBA T 0834/09.

⁶⁴ Bu konuda daha detaylı bilgi için aşağıda ilgili açıklamalar bakılmalıdır.

başvuruları için sözlü, ve uygulama yoluyla toplumun erişimine sunulmuş bilgilerin tekniğin bilinen durumuna dahil sayılması konumsal olarak sınırlandırılmış olup, sadece ABD sınırları içerisinde böyle bir sunum, tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu kabul edilmekteydi. Hal böyle olunca el yazması bir eserin basılmış bir yayın olup olmadığının tartışılması gerekecektir⁶⁵. Zira böyle bir eser ABD dışında toplumun erişimine sunulmuşsa ve basılı yayın olarak kabul edilirse mutlak yenilik prensibi gereği tekniğin bilinen durumuna dahil sayılacaktır, fakat basılı yayın olarak kabul edilmez ise tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmayacaktır⁶⁶. Kanımca Avrupa ve Türkiye uygulamaları ve 16.03.2013 tarihi itibarıyla yeni ABD uygulaması mutlak yenilik prensibini her koşulda uyguladığından böyle bir tartışmaya mahal yoktur⁶⁷.

Çizimler de teknik alandaki uzman kişinin bu bilgiyi anlayıp uygulamasına imkan vermesi şartıyla tekniğin bilinen durumuna dahil sayılırlar.

Hemen belirtmelidir ki, bir patent başvurusu incelenmek üzere yayınlanmış ise artık bu kaynak yazılı bir kaynak haline gelmektedir. EPC m. 54/3 hükmünde belirtilmiş olan ve aşağıda inceleyeceğimiz, henüz yayınlanmamış önceki tarihli patent başvurularının, sonradan yayınlanmak şartıyla, tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmaları, yani yeniliği ortadan kaldırmaları, ayrı bir konudur.

Yazılı kaynakların topluma sunulma tarihlerinin belirlenmesi önemlidir. Yukarıda kütüphaneye teslim edilmiş olan fakat yayınlanmamış ve tasnif de edilmemiş, yani kütüphane kullanıcılarının erişimine henüz açılmamış bir diploma tezinin tekniğin bilinen durumuna dahil edilmediğini belirtmiştik. Demek oluyor ki burada önemli olan, bir yazılı kaynağın yazım/basım tarihi değil, onun toplumun erişimine sunulma tarihidir. Birçok yazılı belgenin üzerlerinde tarih olmadığı göz önünde bulundurulursa kanımca burada kesin bir tarih aramak yerine topluma sunulduğu tarih hakkında inandırıcı kanıtların aranması, böyle kanıtların bulunması halinde topluma patent başvurusundan önce sunulduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

⁶⁵ 35 U.S.C 102 (yeni ve eski) "printed publication", yani basılı eser ifadesini kullanmaktadır.

⁶⁶ ABD'de farklı yönde kararlar verildiğine dair bkz. Özgür Öztürk, **Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**, Arıkan 2008, İstanbul, s. 154 d.n. 35.

⁶⁷ Aynı yönde bkz. Özgür Öztürk, **Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**, Arıkan 2008, İstanbul, s. 154-155.

Kısaca özetlemek gerekirse, ortada yazılı bir kaynak varsa ve bu kaynaktaki bilgi teknik alandaki uzman kişinin uygulamasına yetecek açıklıkta ve genişlikte bilgi içeriyorsa, her durumda tekniğin bilinen durumuna dahildir.

b. İnternet Yayınları

İnternet yayınlarının yazılı referans olup olmayacakları tartışması genelde, internetteki verilerin ulaşım genişliği ve ulaşım süresi ile ilgilidir. Öncelikle internette yayınlanmış olan bilgilerin parayla satılan veya şifre ile belirli bir grup insanın erişim sağlayabildiği veriler olması, bunların tekniğin bilinen durumuna dahil olmalarını engellemez meğer ki yayında bir gizlilik şartı bulunsun. Yukarıda bazı veritabanlarına erişim ile ilgili verilmiş olan bilgiler burada de geçerli olacaktır.

2001 Yılında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Patent Hukuku Komitesi, internet ile ilgili, özellikle de internette yayınlanmış bilgiler ve e-postaların içeriğinin güvenliği ile ilgili bölgesel ve ulusal uygulamalar hakkında bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre de, genel uygulama, herkesin erişimine açık internet sitelerindeki bilgilerin tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu yönündedir. Fakat bu bilginin ne kadar süre çevrim-içi kaldığında toplumun erişimine açılmış sayılacağı konusunda uygulamada bir birlik olduğu söylenemez. Bir görüşe göre süre burada önemsizken, yani sürenin uzunluğuna bakılmaksızın çevrim-içi olan bilginin artık her koşulda toplumun erişimine açıldığı kabul edilirken, başka bir görüşe göre ise, böyle bir bilginin toplumun erişimine açık sayılması için belirli bir süre çevrim-içi kalmış olması gerekmektedir. İkinci olasılıkta belirli bir süre vermek mümkün değildir fakat her durum kendi başına özellikleri değerlendirilmek suretiyle karar verilmeli, sürenin yeterliliği böyle bir inceleme neticesinde belirlenmelidir⁶⁸.

EPO uygulamalarında da internette yayınlanan bilgilerin değiştirilmemiş (manipüle edilmemiş) olduklarının varsayıldığı, aksinin iddia sahibi tarafından ispatlanmasının arandığı gözükmektedir. Ayrıca yine EPO uygulamalarında, erişimin bir şifre ile sınırlı sayıda kişiye sağlandığı internet sitelerinde yayınlanan bilgilerin de toplumun erişimine açılmış sayıldığı da görülmektedir. Bu son durumda sadece şirket çalışanlarının erişimine açılmış ağların bu şekilde değerlendirilmemesi, daha açık bir

⁶⁸ Anton Hutter, **The Patentability of Biomolecules – Does Online Bioinformatics Compromise Novelty?**, *Comparative and Functional Genomics*, 2002, 3, s. 122-123

ifadeyle, herkesin erişimine açılmış kabul edilmemesi gerektiği belirtilmektedir⁶⁹. Aşağıda da açıklayacağımız sır saklama yükümlülüğü ise bu yöndeki argümanların temlini oluşturmaktadır.

Kanımca internet üzerinde saniyeler ile ölçülebilecek şekilde sunulmuş bir bilginin toplumun erişimine açıldığını düşünmek biraz zorlama bir yorum olacaktır. Böyle bir durum bize bu bilginin birileri tarafından daha önce bilindiğini gösterebilir fakat patentlenebilirlik anlamında yeniliğin ortadan kalkması için bilginin topluma açılmış olması şarttır. Böyle bir yayının ne kadar süre ile topluma sunulduğunun tespiti zor olabilir, böyle bir durumda ise aksi ispatlanmadığı sürece artık bu bilginin tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilmesi, amaca daha uygun görünmektedir. Aynı sonuca ulaşmamızı sağlayacak bir diğer sebep de internet ortamında verilerin sunumlarının hızlı olması kadar bunların kopyalanabilmesinin de o kadar hızlı olmasıdır. Çok kısa süreli yayınlanmış bile olsa, önceden verilmiş bir talimat ile bu verilerin bazı kişilerce kopyalanıp sonradan incelenmeleri bu teknolojinin bir nimeti olarak mümkündür⁷⁰.

1.1.2 Sözlü Olarak ve Kullanım Yolu ile Topluma Açıklanmış Bilgiler

a. Genel Olarak

Sözlü bilgileri genel olarak konferans ve derslerde açıklanan bilgiler, radyo ve televizyon gibi sesli ve görsel yayın organları aracılığıyla açıklanan bilgiler veya halk arasında anlatılan bilgiler olabilir⁷¹. Bu tür bilgilerin de tekniğin bilinen durumuna dahil olduklarını belirtmiştik. Buradaki önemli nokta, bu tür bilgilerin toplumun erişimine sunulduğu patent ofisleri veya mahkemeler nezdinde ileri sürüldüğünde, gerçekten bilginin ileri sürüldüğü oranda topluma açıklanıp açıklanmadığının tespitidir. Bunun ispatının dışında, özellikle yeni bilgilerin bir konferans gibi aktarımın çok hızlı olduğu ortamda açıklanmasında katılımcıların, sunumu yapan kişinin aktardığı bilginin ne kadarını aldığı tartışma konusu olacağı belirtilmiştir. Eğer sunum çok hızlı ilerlediyse, katılımcıların verilen bilgiyi tam

⁶⁹ Derk Visser, *The Annotated European Patent Convention*, 2012, s. 87

⁷⁰ Bu konudaki ihtilaflarda ispat yükü için bkz. *Guidelines for Examination of the EPO 2012* Part G, Chapter IV, 7.5.3, s.

⁷¹ Örneğin bir doktora öğrencisinin laboratuvar çalışmalarında elde ettiği bir bilgiyi arkadaşlarıyla paylaşması.

olarak alamadıkları düşünülebilir⁷². EPOBA T 1212/97 kararında bu gibi bir durumda dinleyicilerin verilen bilgiyi aldıkları konusunda bir ispat aramıştır ve örnek olarak en az iki dinleyicinin aynı şekilde not almış olmasını aramıştır. Dinleyicilerin notlarının büyük ölçüde subjektif nitelikte olabilecekleri, yani anlatılandan farklı olarak, kendi anladıkları şekilde not almış olabilecekleri göz önünde tutulduğunda bu yaklaşım kanımızca yerindedir. Benzer şekilde, sözlü anlatımlara dayalı olarak basılı şekilde toplumun erişimine sunulmuş verilerin de sözlü kaynağı aynen yansıttıkları söylenemez, bu konudaki güvenilirliğin de ayrıca sağlanması gerekmektedir.

Sözlü açıklamaların dili de yazılı kaynaklar gibi önem arz etmemektedir fakat sözlü açıklamaların kayıtlarının alınmadığı veya alınıp da toplumun erişimine sunulmadığı durumlarda⁷³ dinleyiciler tarafından anlaşılması gerektiği unutulmamalıdır. Dolayısı ile anlatıldığı ortamda dinleyicilerin anlayamayacağı bir dildeki sözlü aktarım, içeriği her ne olursa olsun, tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmamalıdır.

Eğer başvuru veya rüçhan tarihi sonrasındaki yazılı bir belge, bu tarihten önceki bir sözlü bilgiye dayanıyorsa, bu durumda patent ofisindeki başvuruyu inceleyen uzmanın bu yazılı belgedeki bilgiye güvenmesi ve sözlü açıklamayı başvuru veya rüçhan tarihinden önce yapılmış kabul etmesi gerektiği belirtilmiştir⁷⁴. Örnek verecek olursak, başvuru veya rüçhan tarihinden önce yapılmış konferansa dair bir yazılı belge bu tarihten sonra yayınlanmışsa, bu belgedeki bilgiler kendi başlarına tekniğin bilinen durumuna sonradan dahil olmuşken, bu belgede, bu bilgilerin aslında daha önceki tarihli bir konferanstan alındığı belirtiliyorsa, bu doğru kabul edilmeli, aksinin başvuru tarafından ispatlanması beklenmelidir.

Kullanım yolu ile toplumun erişimine sunulmuş olan bilgi de genel anlamda tekniğin bilinen durumuna dahildir, yeter ki, bu bilgi teknik uzman tarafından uygulanabilir genişlikte ve açıklıkta olsun⁷⁵. Bu konuda sergiler, üretilen yeni makinelerin deneme amaçlı kullanımı gibi örnekler sıkça gündeme gelmektedir. Bu türden örnekler için dikkat edilmesi gereken noktalar, aşağıda bahsedilecek olan

⁷² Bu arada konferansın herhangi bir şekilde kayıt altına alınmadığı varsayılmaktadır, aksi halde dinleyicilerin konferans kayıtlarına ulaşmaları da mümkünse artık bilginin kamuya açıklandığı kabul edilmelidir.

⁷³ Aksi halde sonradan incelenebilir ve çözümlenmesi yapılabilir

⁷⁴ Derk Visser, **The Annotated European Patent Convention**, 2012, s. 86

⁷⁵ Bu konudaki daha geniş açıklamalar için bkz. **D.3.5**

patentlenebilirliđi etkilemeyen, istisnai nitelikteki açıklamalar ve sır saklama yükümlölükleridir.

b. Sözlü Olarak ve Kullanım Yolu ile Toplumun Erişimine Açılmış Bilgilerin Yeri Konusunda Farklı Uygulamalar

Türk ve Avrupa patent sistemleri bu konuda herhangi bir farklı uygulama benimsememiş olup, yukarıda da belirttiğimiz “mutlak yenilik” prensibini benimsemişlerdir.

Fakat ABD sistemi bu konuda mutlak yenilik prensibini 16.03.2013 tarihi öncesindeki patentlerde uygulamamaktaydı⁷⁶. 35 U.S.C. 102/a maddesi gereğince ülke içerisinde bilinen ve kullanılan bir yeniliđe patent verilemeyecekti. ABD hukuku yazılı bilgi kaynakları için yukarıda bahsedilen mutlak yenilik prensibini uygulamasına rağmen sözlü ve kullanım yolu ile açıklanan bilgileri tekniğın bilinen durumuna dahil etmek hususunda ülke ile sınırlı bir sistem benimsemiştir. Görünen odur ki, yazılı verilerin güvenilirliđi konusunda şüphenin çok sınırlıdır fakat kullanım ve sözlü açıklamalar yoluyla topluma aktarıldığı iddia edilen bilginin güvenilirliđi tartışma konusu yaratacaktır. Kanımca ABD uygulamasında geçmişte böyle bir sınırlamaya gidilmiş olmasının esas sebebi, ülkesinde alınacak patentler için korumacı bir politika izlemektir. Şüphe yoktur ki, ABD Patent Ofisi’ne yapılacak başvurularda ABD vatandaşlarının veya ABD’de yerleşik şirketlerin oranı çok daha yüksek olacaktır, amaç bunların sistem tarafından kollarlanmasıdır. Belirtilmelidir ki, yapılan son kanun deđişiklikleriyle, 16.03.2013 tarihinden sonra ABD patent sisteminde sözlü ve kullanım yolu ile toplumun erişimine sunulmuş bilgiler için mutlak yenilik prensibi uygulanıyor olup, konumsal bir sınırlandırmaya gidilmemektedir. İletişim araçlarının gelişmişliđi sayesinde ticaretin tüm dünyaya hızla yayılması ve global olarak faaliyet gösteren şirketlerin, ki günümüzde orta ve hatta küçük ölçekli şirketlerin dahi uluslararası arenada boy göstermeleri oldukça kolaydır, patent sistemlerinin yeknesaklaştırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Aksi durumlar uygulamada, Avrupa ve Türkiye uygulamaları açısından aşağıda örneğini göreceğimiz gibi, karışıklıklara yol açmaktadır. Bu durumun önemi karşısında günümüzde milletlerarası anlaşmalar yoluyla patent sistemlerinin birbirleriyle

⁷⁶ Detaylı bilgi için bkz. Tolga Okat, Amerika Birleşik Devletleri Patent Mevzuatındaki Deđişiklikler ve Etkileri, **Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011**

mümkün olduğunca uyumlu hale getirilmesi konusunda ciddi çabalar gösterilmektedir. Bütün bunlar göz önüne alındığında ABD sistemindeki değişiklik, kanımca en azından bu amaç anlamında çok yerinde görünmektedir.

Yeri gelmişken yukarıda açıklanmış olan, ABD eski uygulamasındaki tekniğin bilinen durumuna dair referans tarihin buluşun yapılmış olduğu tarih olduğunu hatırlatmak faydalı olacaktır.

Faydalı modeller konumuz dışında kalıyor olsa da bu konuda Türkiye'deki farklı uygulamaya değinmek yerinde olacaktır. PatKHK m. 156/1'e göre:

“Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise, yeni değildir.”

Görüldüğü gibi burada da, kullanım yolu ile topluma sunulmuş bilgi için mutlak yenilik prensibi öngörülmemiş, sadece Türkiye sınırları içerisindeki kullanım tekniğin bilinen durumuna dahil edilmiştir. Kanımca buradaki amaç da, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişileri kollamaktır, zira TPE'ne yapılacak faydalı model başvurularının çok büyük oranda bu kişiler tarafından yapılacağı açıktır. Özellikle teknoloji geliştirmek konusunda kimi zaafları olduğunu düşünebileceğimiz küçük ve orta ölçekli üreticilerin patent başvurusundan çok faydalı model başvurusu yapabilecekleri düşünülürse, bu yolla küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunmak istendiğini düşünmek zor olmayacaktır. PFMKT ve PatKHK'da öngörülen değişiklikler ise faydalı modeller için de mutlak yenilik prensibini benimsemiştir.

Doktrinde farklı görüşlerin de bulunduğunu, PatKHK m. 156/1'deki *“...Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış...”* ifadesindeki başka yolla açıklanmış bilgilere kullanım yolu ile açıklanmış bilgilerin de dahil olacağı dolayısı ile burada da bir mutlak yenilik uygulamasının benimsendiği yönünde bir fikir de mevcuttur⁷⁷. Ancak bu

⁷⁷ PatKHK gerekçesinde *“...patentlerde olduğu gibi faydalı model belgelerinde yenilik, mutlak, dünya çapında bir yenilik anlamındadır”* şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Bu ifadede sadece faydalı model belgelerinden bahsedilmiş olmasının, kullanımın kasten hariç tutulduğu PatKHK m. 156/1 hükmüne

durumda PatKHK ifadesinin çok basit şekilde yanlış kaleme alınmış olduğunu kabul etmek gerekir ki, PatKHK gerekçesindeki yorumumuz ve hükmün ifadesi birlikte değerlendirildiğinde bu görüşe katılmadığımı belirtmeliyim.

Faydalı modellerin konumuz dışında tutulmuş olmasının bir sebebi de PatKHK m. 155 hükmünce usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilememesidir.

1.1.3 Yenilik İncelemesine Konu Patent Başvurusundan Önceki Tarihli Patent ve Faydalı Model Başvuruları

Konuyu açıklamaya EPC m. 54/3 hükmü ile başlayalım ve sonrasında PFMKT ve PatKHK'daki birbirlerinden ve EPC'den farklı hükümleri yorumlamaya çalışalım.

EPC m. 54/3 hükmü gereğince, başvurusu, bir patentin başvuru tarihinden önce yapılmış fakat bu sonraki patent başvurusu tarihinde veya sonraki bir tarihte yayınlanmış olan bir Avrupa patent başvurusu da tekniğin bilinen durumuna dahildir.

Öncelikle belirtmeliyiz ki, patent başvuruları yayınlandıktan sonra zaten toplumun erişimine sunulmuş yazılı bir kaynak olarak bütün bu yazılı içeriği ile tekniğin bilinen durumuna dahil olacaktır. Buradaki istisnai hüküm, başvurunun yapılmış olması fakat henüz yayınlanmamış olması ile ilgilidir. İşte böyle durumlarda da EPC, yapılmış başvuruyu yenilik incelemesi bakımından tekniğin bilinen durumuna dahil etmiştir, demek oluyor ki, sonradan yapılacak olan bir Avrupa patenti başvurusu için eski başvuru, her ne kadar sonraki başvuru anında toplumun erişimine açılmış bilgiler içermese de artık tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilecektir.

Aslında aynı buluşu birbirinden bağımsız olarak bulan ve henüz toplumun erişimine açılmamış bir bilgi söz konusu olduğu durumlarda bu bilgiyi patentleme

paralel olarak bilinçli bir seçim olduğu kanısındayım. Bu gerekçe hakkında farklı bir yorum için bkz. Özgür Öztürk, **Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**, 2008, İstanbul, s. 178
Ayrıca bkz. Cahit Suluk, **AB ve Türk Hukukunda Faydalı Model Korunması (II)**, FMR, Yıl 2, C. 2, 2002/2, s.29 – 30, Görüşümüzle aynı yönde, ülke ile sınırlı açıklamaların yeniliği ortadan kaldıracığı şeklinde görüş için bkz. Özlem Tüzüner, **Faydalı Modelin Korunması ve Faydalı Modelin Korunmasına Uygulanacak Hukuk**, İstanbul, 2011, s. 95-96.

hakkı, patent hukukunun altında yatan temel fikirler göz önünde bulundurulduğunda, her iki buluşçuya (daha doğru bir ifadeyle, patentleme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiye) verilebilir. Fakat patent sistemleri çifte patentlemenin ortaya çıkaracağı sonuçları göz önünde bulundurmak suretiyle bu durumdan kaçınmak istemişlerdir. İşte EPC'nin bu hükmünün temel sebebi, çifte patent uygulamasından kaçınmaktır. Aksi düşünüldüğünde birbiriyle tamamen aynı olan iki buluş hakkında tekel hakkı iki kişiye birden verilecektir ki, bu durumda bu kişilerin tekel hakkından faydalanmaları çeşitli zorluklara yol açabilir. Örneğin, bu kişilerin sürekli birlikte hareket etmeleri, patent hakkı üzerinde bir nevi elbirliği mülkiyetine sahip olmaları gerekebilir, aksi halde bir tanesinin tasarrufu ile verilecek bir kullanım lisansı, aynı konudaki diğer patent hakkı sahibinin menfaatlerini zedeleyecektir.

Fakat böyle bir durumda da diğer buluşçunun çabasının karşılığını bulamaması gibi bir durum ortaya çıkar ki, patent sistemlerinin bu çok düşük ihtimalli durumu tercih ettikleri görülmektedir. Aslında kanımca, aşağıda belirtileceği üzere, bu uygulamanın sadece yenilik incelemesine mahsus olması ve buluş basamağı incelemesinde değerlendirilmemesi, diğer buluşçunun emeğine gösterilen değer bir yansımasıdır. Gerçekten de iki ayrı buluşçunun tıpatıp aynı buluşu yapmaları ve yukarıdaki gibi birbirine çok yakın zamanda patentlemek istemeleri çok düşük bir ihtimalken, birbirine yakın buluşlar gerçekleştirmiş olmaları ihtimali azımsanmayacak kadar önemlidir. İşte bu ikinci durumda her iki buluşçu da patent ile ödüllendirilebilir.

Belirtmeliyiz ki, önceki tarihli patent başvurusunun, sonraki tarihli patent başvurusu tarihinde veya sonrasında yayınlanan metninin tekniğin bilinen durumuna dahil olmasından bahsedilmektedir, yani önceki tarihli başvuru sonradan mutlaka yayınlanmalıdır, aksi halde tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmayacaktır. Örneğin, henüz yayınlanmadan başvuru geri çekilmişse, artık bu başvurunun tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu söylenemeyecektir. Fakat başvuru geri çekilmiş olmasına rağmen, gelinen aşama gereği yayınlanmış ise artık EPC m. 54/3 anlamında değerlendirilemez çünkü madde geçerli bir başvurudan açıkça bahsetmektedir. Ne var ki, böyle bir yayın EPC m. 54/2 kapsamında toplumun erişimine tabii ki açılmıştır fakat bu erişime açılma tarihi yayın tarihi olacaktır.

Ayrıca yayınlanmamış önceki tarihli patent başvurularının, sonradan yayınlanmak kaydıyla, sadece istemler kısmının mı yoksa tümünün mü tekniğin bilinen durumuna dahil sayılacağı tartışılmıştır⁷⁸. Günümüzde EPC bütüncül yaklaşımı benimsemekte yani tümünü tekniğin bilinen durumuna dahil etmektedir. Her ne kadar uygulamada bu prensip benimsenmiş olsa da kanımca aynı buluş için iki ayrı başvurucuya patent verilmemesinin amacı istemlerle sınırlı bir uygulamayı daha makul kılmaktadır. Zira istemlerin farklı olduğu durumlarda aynı buluş için iki farklı kişiye bahsedilecek bir patent korumasından bahsetmek mümkün değildir. Eğer hükmün temel amacı böyle bir durumun oluşmasını engellemek ise istemlerle sınırlı bir uygulama bu amaca ulaşmak için yeterli olacaktır. Üstelik birbirlerinden bağımsız olarak aynı tekniği geliştirmiş olan buluşçuların her ikisi de kendi istemleriyle sınırlı olarak birer patent korumasına sahip olarak ödüllendirilmiş olacaktır⁷⁹.

İsviçre patent sistemine göre ise, bizim de katıldığımız görüşe uygun olarak, önceki ve henüz yayınlanmamış patent başvurusunun sonraki patent başvurusunun yenilik aşaması incelemesinde sadece istemler kısmı tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmıştır⁸⁰.

a. Hükmün Sadece Avrupa Patent Başvuruları Bakımından Uygulanması:

Bu hüküm açıkça ifade edildiği gibi sadece Avrupa patent başvuruları tarafından uygulanacaktır, hüküm bu haliyle genişletilmiş bir ülkesellik prensibi görünümündedir. Gerçekten de EPC 1973 düzenlemesinde tam bir ülkesellik prensibi benimsenmişti. Avrupa patent başvurularında, patent korumasının talep edildiği ülkeler bakımından bu kural uygulanıyor fakat diğer ülkeler için uygulanmıyordu. Örneğin, sadece Almanya'nın seçilmiş olduğu önceki tarihli bir başvuru, sadece Fransa'nın seçilmiş olduğu ikinci bir başvuru için tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmıyordu. Fakat EPC 2000 bu durumu değiştirmiş, patent koruması için seçilen ülkeleri dikkate almaksızın bu kuralı her Avrupa patent başvurusu için uygulamaya

⁷⁸Özgür Öztürk, **Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**, Arıkan, İstanbul, 2008, s. 167-169

⁷⁹ Tabii ki, sonraki başvurucu ilk başvurucunun istemlerini talep edemeyecektir fakat bu sistemde farklı taleplerinin engellenmemesi kanımca amaca daha uygun şekilde önlenmiş olur.

⁸⁰ Donald M. Cameron /Jordana Sanft/Ogilvy Renault, "**Secret**" **Prior Art: Europe and Japan – A Different View**, Canada, s. 4

başlamıştır. Bu uygulama açıkça EPC'ye taraf farklı ülkelerde aynı konuda iki ayrı patent verilmesi ihtimalini azaltmıştır⁸¹. EPC tarafından değişiklik öncesi verilmiş patentler ise geçerliliklerini korumuşlardır.

PCT başvuruları için de aynı kural geçerlidir fakat EPC'ye başvuru iletilmeli ve harç ücreti yatırılmalıdır. Fakat referans olarak alınacak tarih PCT başvurusu tarihidir.

b. Hükmün Sadece Yenilik İncelemesinde Uygulanması

Hükmün sadece yenilik incelemesi açısından ele alınması gerekmektedir. Daha açık bir ifadeyle, yayınlanmamış önceki tarihli bir patent başvurusu, sonradan yayınlanmak şartıyla, sonraki tarihli bir patent başvurusu için tekniğin bilinen durumuna dahil sayılır fakat bu sadece yenilik incelemesinde dikkate alınır, buluş basamağı incelemesinde tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmayacaktır⁸². Daha önce de değinildiği gibi, kanımca bu durum uygulamanın amacıyla da bağdaşmaktadır. Konuyu daha iyi anlaşılması açısından bir örnekle açıklamaya çalışalım. Birbirine çok yakın ancak aynı olmayan iki buluş düşünelim. İleride bahsedeceğimiz üzere yenilik incelemesinde ayniyet aranmaktadır, fakat buluş basamağı incelemesinde tekniğin bilinen durumunun aşılması aranır. Patent korumasına sahip bir buluş düşünelim, eğer buna çok benzeyen fakat bu tekniği aşmamış başka bir teknik için patent başvurusunda bulunulursa bu başvuru yenilik basamağı incelemesini geçecek fakat buluş basamağı incelemesi sonucu tekniğin bilinen durumu aşılmadığı için patent korumasına hak kazanamayacaktır. Fakat bu iki patent başvurusundan ilki yapılmış ancak henüz yayınlanmamışsa, ikinci başvuru için, sonradan yayınlanmak şartıyla, sadece yenilik basamağı incelemesinde tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilecektir. Bu örnekte yenilik basamağını geçen bu ikinci buluş, aynı zamanda buluş basamağı incelemesini de başarıyla tamamlayacaktır zira ilk başvuru buluş basamağı yönünden tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmamaktadır⁸³.

⁸¹ EPC'ye taraf ülkeler Avrupa patenti almak yerine ülkesel başvurularla bu duruma yol açabilirler.

⁸² **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter IV 5.1

⁸³ Bu örnekte tekniğin bilinen durumunun birinci başvuru hariç tutulduğunda ikinci başvuru için patent verilmesini engellemeyecek nitelikte olduğu kabul edilmiştir.

Açıkça görüldüğü gibi, ilk örnekte patent korumasına hak kazanamayan buluş, ikinci örnekte buna hak kazanmıştır.

Kanımca bu uygulama patent hukukunun amacıyla da bağdaşmaktadır. Zira birbirinden habersiz iki başvurunun harcadıkları emek göz önünde tutulduğunda ve bilginin aslen toplumun erişimine de sunulmamış olduğu düşünüldüğünde, kısmen de olsa her iki başvuru da ödüllendirilebilmektedir. Bununla birlikte, EPC m.54/3 hükmünün amacına da ulaşılmış olunmaktadır.

c. PatKHK ve PFMKT Yönünden:

PatKHK m. 7/3 hükmü aynen şu şekildedir:

“Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir.”

Görüldüğü gibi bu hükmün açık ifadesine göre ülkesellik prensibi uygulanacaktır. Bu durumda, sadece Türkiye’de yapılmış önceki tarihli bir patent başvurusu, sonraki tarihli bir başvuru açısından tekniğin bilinen durumuna dahil olacaktır fakat yine unutulmamalıdır ki, önceki tarihli başvuru sonradan mutlaka yayınlanmalıdır. Türkiye’nin de koruma ülkesi olarak seçildiği bir Avrupa patenti veya PCT başvurusu, Türkiye’de yapılmış bir patent başvurusu gibi etki doğuracağından uygulama bu durumlarda da geçerlidir.

Fakat yukarıdaki durum uygulamada karışıklıklara yol açabilir. Örneğin, Türkiye’de yapılmış fakat yayınlanmamış bir başvuru sonraki tarihli bir Avrupa patenti başvurusu için tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmayacağından Avrupa’da aynı buluş için patent verilebilecektir fakat bu patent için Türkiye’de geçerli olmayacaktır⁸⁴.

PFMKT m. 7/3, PatKHK m. 7/3’e aşağıdaki ifadeyi ekleyecektir;

⁸⁴ Bu konuda detaylı açıklama için bkz. **EPC Case Law of Board of Appeals 2010**, s. 65-68

“...Bu hüküm, uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yolu ile yapılan patent ve faydalı model başvuruları ile patent ve faydalı model belgelerini de kapsar. Kapsamın belirlenmesine ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir”

PFMKT şimdilik uygulama alanı bulamayacaktır ancak onun yerine PatKHK’da değişiklik yapılması düşünülmektedir. Bu değişiklik sonucunda PatKHK m. 7/3 şu şekilde kaleme alınacaktır;

“Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri, yenilik değerlendirmesinde tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınır. Bu hüküm, uluslararası anlaşmalar yolu ile yapılan ve usulüne uygun olarak ulusal aşamaya giriş yapan patent ve faydalı model başvuruları ile patent ve faydalı model belgelerini de kapsar.”

İlk bakışta EPC uygulamasına paralel hale getirilmeye çalışıldığı düşünülebilir, fakat dikkat edilirse bu hüküm PatKHK uygulamasını sadece biraz daha açık şekilde ifade etmiş görünmektedir. Burada “...uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yolu ile yapılan patent ve faydalı model başvuruları...” ifadesi bu şekilde yapılan ve aynı zamanda Türkiye’nin koruma talep edilen ülkelerden biri olarak seçildiği başvurulardan bahsediyor gibi görünmektedir.

Kanımca yukarıda değinilmiş olan, bu uygulamanın sadece yenilik incelemesinde geçerli olması, mevcut PatKHK açısından da uygulama alanı bulmalıdır. Doktrinde Özgür Öztürk bu konuda aynı sonuca varan bir takım tartışmalara yer vermiştir⁸⁵ fakat basit olarak, madde hükmünün “Yenilik” başlığı altında ele alınmış olması kanımca bu sonuca varmak için yeterli bir sebeptir.

Ayrıca PatKHK ve PFMTK’nın önceki faydalı model başvurularının da aynı kapsamda değerlendirileceğini belirtmiştir. EPC ise böyle bir hüküm içermemektedir.

⁸⁵ Özgür Öztürk, **Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**, , Arıkan, İstanbul, 2008, s. 165-167

Son olarak belirtelim ki, PatKHK m. 7/3 hükmüne göre önceki patent başvurusunun yayınlanan ilk halleri tekniğin bilinen durumuna dahildir fakat EPC m. 54/2'ye göre başvurulduğu şekli ile tekniğin bilinen durumuna dahildir. Bu da uygulamada, Türkiye'nin de seçildiği bir Avrupa Patenti başvurusu ile ulusal patent başvurusu arasında yukarıda bahsettiğimiz türden karışıklıklara yol açabilir bir durum ortaya çıkarmaktadır, zira “...başvuruların ilk içerikleri...” ile “...başvuruların yayınlanan ilk metinleri...” aynı olmayabilirler.

2. Yenilik İncelemede Toplumca Ulaşılabilir Olma Kavramı

2.1 Genel Olarak Toplum Kavramı ve Temel Prensipler

Yukarıda yenilik kavramını açıklamaya çalışırken sürekli toplumun erişimine açık olan bilgidan bahsettik. Dünyadaki hemen bütün patent sistemleri yenilik kavramından bahsederken bazı küçük farklılıklar dışında benzer tanımlarda bulunmuşlardır fakat hiçbir metinde toplum kavramının açıklandığını göremeyiz, bu kavramın açıklanması uygulayıcılara bırakılmış gözükmektedir. Bu durumda toplum kavramından ne anlaşılması gerektiği önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Acaba tek bir kişinin veya sınırlı sayıda kişinin erişiminde olan bir bilgi toplumun erişiminde kabul edilebilir mi? Diğer taraftan, birçok kişinin erişimine açık olan bir bilgi olmasına rağmen bu bilgiye kritik ana kadar, yani bu konudaki bir patent başvurusu anına kadar, sadece tek bir kişinin ulaşmış olması, bu bilginin toplumun erişimine açık olduğunu gösterir ve dolayısı ile yeni olmadığını belirtir mi?

Yukarıda bazı örneklerde belirtildiği gibi önemli olan bilginin toplumun erişimine açık halde bulunmasıdır. Eğer bir bilgi toplumun erişimine sunulmuş ise fakat fiilen hiç kimse bu bilgiye ulaşmamış olsa da bu bilgi artık tekniğin bilinen durumuna dahildir. Örneğin, bir bilim insanının herhangi bir dergide yayınlamadığı fakat kütüphanelerde kullanıma sunduğu bir makalesi olduğunu düşünelim. Hiç kimse bu makaleye itibar edip okumamış ve hatta bu makaleden haberdar dahi olmamış olsa bile, bu bilgi artık tekniğin bilinen durumuna dahildir⁸⁶.

⁸⁶ Colm Murphy, *Nature Reviews Drug Discovery*, Vol. 3, 2004, s. 545

Dolayısı ile bilginin toplumca erişilebilir olması, toplumun bu bilgiye vakıf olması gerektiği anlamına gelmemektedir. İlk bakışta, “toplum” kelimesinin çokluk ifade eden anlamından dolayı bu ifade yanlış bir anlaşılmaya sebep olabilir, fakat bilginin toplumca erişilebilir olması toplumun fiilen bu bilgiye ulaşması demek değildir. EPOBA T 482/89 kararında, tek bir kişiye satışın yapılmış olmasının dahi, satışa sunulmuş ürün açısından bilgiyi toplumca erişilebilir hale getirdiğini belirtilmiş, bunun istisnasının ise satış yapılan kişi ile gizlilik anlaşması yapılmış olması olarak gösterilmiştir. Buna ek olarak başka kararlarında, satışın teknik alanda uzman kişiye yapılmış olma şartı olmadığını da belirtmiştir⁸⁷. Buradan da görülmektedir ki, önemli olan bilginin toplumca erişilebilir hale gelmesidir. Buradaki ana fikir, satın alan kişi vasıtası ile toplumun bu bilgiye ulaşabileceğidir, yoksa satın alan kişinin uzman birisi olup bu bilgiye vakıf olması aranmamaktadır.

Dikkat edilecek olursa, yukarıda sözlü olarak toplumun erişimine sunulan bilgi açıklanırken, dinleyicilerin teknik konuya vakıf olmalarının önemli olduğu belirtilmişti⁸⁸. Halbuki satış konusunda bunun aranmamış olması ilk bakışta çelişkili gibi görünse de, temel noktanın toplumun erişimi olduğu düşünülürse, çelişkinin olmadığı açıkça görülecektir. Sözlü anlatımları dinleyen kişiler eğer bunu kaydetmemiş veya çok düzenli not almamışlarsa⁸⁹, bu kişilerin verilmiş olan bilgiyi başkalarına aktarabilmeleri için bunu anlamış veya en azından kaydetmiş olmaları gerekmektedir, eğer anlamamışlar ve kaydetmemişler ise, bu bilgiyi topluma aktarma ihtimalleri bulunmamaktadır ve kaydetmemiş oldukları ihtimalinde anlayabilmeleri, bu konuda teknik bilgi sahibi olmalarını zorunlu kılmaktadır. Satın alan kişilerin ise bu ürünü başkalarına göstermek suretiyle bilgiyi toplumla paylaşma olanakları vardır, dolayısı ile bu kişilerin, böyle bir paylaşım için ilgili teknik alanda uzman olmalarına gerek yoktur. Burada akla gelebilecek bir soru, satışı yapılan ürünün basit bir dış görünüm sonucu teknik özelliklerinin anlaşılabilir olup olmadığıdır, EPOBA T 482/89 kararı, böyle bir ürün için verilmişti fakat kanımca kimyasallar ile ilgili durumlarda geniş bir yorum yapılmalıdır. Zaten genel olarak, bu tür ürünlerin, örneğin ilaçların, bileşimlerinin satış esnasında açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Kaldı ki satın alan kişi gizlilik sözleşmesi yapmamış ise zaten bu ürünü herkes ile paylaşma imkanına kavuşmuş olur ki, bu da ürünün analizlerinin yapılması imkanını

⁸⁷ EPOBA T 953/90, T 969/90

⁸⁸ Bkz. D.1.1.2

⁸⁹ Yukarıda EPOBA T 1212/97 kararında iki ayrı kişinin aynı şekilde not almış olmasının arandığı açıklanmıştı.

ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde kimya teknolojisi bir çok ürünün kimyasal yapısını tespit edebilecek düzeydedir fakat karışım ürünler için farklı bir düşünce mümkün olabilir.

Anlaşılacağı üzere, sınırlı sayıda kişiye verilen bilgi için de aynı kural geçerli olacaktır. Kişi sayısı burada belirleyici değildir⁹⁰, önemli olan bu kişilerin bilgiyi toplumun erişimine açacak, yani başkalarına aktaracak nitelikte olup olmamalarıdır. Dolayısı ile sözlü sunumlarda veya yazılı sunum da olsa belge dinleyicilere dağıtılmamışsa, dinleyicilerin teknik alanda bilgi sahibi olmalarını aramak mantıklı olacaktır. Burada da, kütüphanede kimsenin fiilen ulaşmadığı fakat ulaşma imkanının olduğu doküman örneğindeki gibi, dinleyicilerin bu bilgiyi fiilen başkaları ile paylaşmış olmaları aranmamaktadır, aktarabilecek durumda olmaları yeterlidir. Yine vurgulamak isteriz ki, bu bilgi kişilerin tekniği anlayıp uygulayabilecek açıklıkta ve genişlikte olmalıdır.

EPOBA T 1081/01 kararında, bir dokümanın yayınlanmak üzere bir ilgiliye verilmesini, bu dokümanın toplumun erişimine açılması olarak değil, toplumun erişimine açılması için o ilgiliye izin verilmesi olarak yorumlamıştır. Dolayısı ile doküman yayınlanmak üzere verildiği anda bu bilgi henüz toplumun erişimine açılmış bulunmamaktadır. Bilginin aktarıldığı kişiler arasındaki böyle özel ilişkilerin, ileride bu ilişki sonlanacak olsa bile, bilgi aktarıldığında toplumca erişilebilir olması anlamına gelmeyebileceği belirtilmiştir.

Şirket çalışanlarının ise doğrudan “toplum” kavramına dahil edilemeyeceği belirtilmiştir⁹¹. Her olay kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmelidir.

2.2 Toplumca Ulaşılabilir Olan Bilginin Farkındalığı Sorunu

Yukarıda çok kez toplumca ulaşılabilir bilginin ne olduğundan bahsederken, bu bilginin toplumca ulaşılabilir olmasının yeterli olduğundan fakat fiilen bilinmemesinden bahsedildi. Konu biraz daha detayıyla incelendiğinde burada bazı açıklamalar yapmak gerektiği anlaşılmalıdır. Aşağıda, özellikle de kullanım

⁹⁰ Egbert v. Lipmann, 104 US 333,336 (1881). Ürünün kullanıma sunulduğu kişi sayısının, yenilik incelemesindeki “toplumca erişilebilir olma” anlamında etkili olmadığı hakkında.

⁹¹ EPOBA T 1085/92

patentleri incelendiğinde, yanlış anlaşılmalara sebep olmamak için burada toplumca ulaşılabilir bilgi ile ilgili örnekler yoluyla biraz daha ayrıntılı bilgi vermek sağlıklı olacaktır.

Öncelikle, bu tezin konusu dışında kalan ve burada detaylı olarak bahsedilmeyecek olan “*istimler*” konusunun önemine vurgu yapmak yerinde olacaktır. İstemler patent başvurusunda patent korumasının sınırlarını belirleyen bölümdür. Başka bir deyişle, bir patent başvurusunda istemler dışında başka buluşlar da mevcut olsa bile patent koruması sadece istemlerde belirtilmiş alanı kapsayacaktır. Bunun dışında istemlerin patent başvurusu hakkında toplumu bilgilendirme fonksiyonu da bulunmaktadır⁹².

Buradan hareketle, başvuru sahipleri istemleri iyi tasarlamak durumundadırlar, zira başvuru sahibi mümkün olan en geniş korumayı talep ederken, başvurusunun reddedilmemesi için istemlerde belirtilen koruma talebinin, patentlenebilirlik şartlarının tamamını taşıdığından emin olmalıdır, aksi halde patent başvurusu reddedilecektir.

Bilinen bir ürünün bazı özelliklerinin sonradan ortaya çıkması bu ürünün yeni olmadığı anlamına gelmemektedir. Ürün eğer biliniyorsa, sonradan bazı özellikleri keşfedilmiş veya farklı kullanım alanları bulunmuş olsa da, bu ürün kendi başına yeni değildir, burada yeni olan bu ürünün sonradan keşfedilmiş olan özellikleridir veya kullanım alanlarıdır.

Bunu bir örnek ile açıklamak yerinde olacaktır. Eğer farklı kimyasalların karışımından oluşmuş bir kompozisyon, boya endüstrisinde yıllardır kullanılıyorsa bu ürünün plastik endüstrisinde de bambaşka bir amaçla kullanılabileceği keşfedilmişse, bu ürünün yeni olduğundan bahsedilemez, sadece uygulamanın yeniliğinden bahsedilebilir. Bu ürünün daha önce hiç patentlenmemiş olduğunu varsayalım, bulunan bu yeni uygulama alanı için patent başvurusu bir ürün patenti talep ederse, başvurusu, ürünün yeni olmadığı gerekçesiyle reddedilecektir fakat plastik endüstrisindeki yeni olan, daha iyi bir ifadeyle tekniğin o zamana kadarki bilinen durumuna dahil olmayan, bir kullanım patenti talep ederse, başvurusunun diğer

⁹² Christopher A. Cotropia, **Patent Claim Interpretation Methodologies and Their Claim Scope Paradigms**, William and Mary Law Review, Vol. 47, 49 s. 62

patentlenebilirlik koşullarını da sağlaması durumunda, buluşu için patent koruması sağlayabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da, daha önce de belirttiğimiz gibi, ürüne dair bilginin toplumca ulaşılabilir olması yeterli olmasıdır, fiilen toplumca erişilmiş olması aranmamaktadır. Yukarıdaki örneğe dönecek olursak, bu farklı kimyasallardan oluşan karışımın kolayca analiz edilemeyecek olması, bunun için çok ciddi testlerin yapılmasının gerekmesi ve hatta fiilen bu tür testlerin hiç yapılmamış olması da bu ürünü toplumca erişilebilir olmaktan çıkarmamaktadır⁹³. Eğer bir kez piyasaya sürülürse, artık toplumun erişimine açık hale gelmiştir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da doğada zaten var olan fakat saf olarak bulunmayan maddelerin belirli işlemlerden geçirilerek, normal koşullarda gözlemlenemeyecek kadar saflaştırılmaları sonucunda oluşan ürünlerin de yeni sayılabileceğidir. Burada elde edilen ürünün adeta farklı, o ana kadar bilinmeyen bir ürün olduğu düşünülebilir. Fakat saflaştırma işlemi zaten bilinen basit bir işlemse, o ürünün de yeni olmadığı düşünülmelidir. Zira ürünün düşük saflıktaki halinin ve bunu yüksek saflığa getirmek için kullanılacak usulün bilinir olması, bu usul hiç kullanılmamış ve yüksek saflıkta ürün fiilen hiç elde edilmemiş olsa bile, ürünün bilinir, yeni olmayan bir ürün olarak kabul edilmesi için yeterlidir. Aşağıda bu konuya ayrıca değinilecektir.

2.3 Sır Saklama Yükümlülüğü

Eğer bilgiye ulaşma olanağı olan kişi sır saklama yükümlülüğü altında ise, buluşun toplumun erişimine açıldığı söylenemez.

EPOBA T 1081/01 kararında, gizlilik anlaşmasının⁹⁴ sona ermesi ile sır saklama yükümlülüğünün ortadan kalkmış olmasının, o anda kendiliğinden bilgiyi toplumun erişebileceği bilgi alanına sokmayacağı belirtilmiştir. Temyiz Kuruluna göre bilgiyi edinmiş olan bu kişi veya kişilerin, gizlilik anlaşmasının süresi dolduktan sonra aktif olarak bilgiyi toplumun erişimine sunmaları sonucu bilgi toplumca erişilebilir hale gelecektir. Açıkça gizlilik anlaşmasının yapılmış olduğu

⁹³ EPOEBA G 0001/92

⁹⁴ Gizlilik anlaşması BK m. 1 hükmü ile genel sözleşmeler statüsünde sözlü olarak kurulabilir olup özel bir şekil şartı gerektirmemektedir.

durumlar görece daha basitken, gizlilik anlaşmasının zımni olarak var olduğunun ileri sürüldüğü durumlarda karar vermek daha zorlaşmaktadır. Deneme amaçlı tedarik edilmiş ürünlerde zımni gizlilik anlaşması olduğu düşünülebilir fakat, ürünün ciddi miktarda tedarik edilmiş olması, deneme amaçlı bir tedarikten ziyade fiili bir satış yapıldığı anlamına gelebilir⁹⁵.

Yukarıda buluş konusu ürünün satışı ile ilgili bilgiler verilmişti. EPOBA T **87/90** kararında, satış yapılmamış olmasına rağmen, ürünü tesadüfen görmüş olan potansiyel bir müşteriye ürün üzerindeki yenilik konusu hakkında bilgi verilmesini, bir satış çabası olarak yorumlamış ve yeniliğin ortadan kalktığına hükmetmiştir.

Teknoloji gizli tutulmasına dair açıkça bir anlaşma yapılmamış olmasına rağmen teknik çizimler gibi, tekniği açıklayan önemli dokümanların gizli tutulması yönünde anlaşılması, ortada bir gizlilik anlaşması olduğunu gösterebilir⁹⁶.

Ürünün satış amaçlı da olsa sunumunun yapılması, her durumda tekniğin toplumun bilgisine sunulduğu anlamına gelmemektedir. Her olay kendi koşulları içerisinde değerlendirilmelidir. Gizlilik anlaşması herhangi bir şekil şartına bağlı olmadığından taraflar arasında iradelerinin uyuşması sonucu açıkça ifade edilmemiş olsa bile bir gizlilik anlaşması olduğu düşünülebilir. Örneğin, sunumun yapıldığı yer, yapıldığı kişilerin firmadaki görevleri gibi unsurlar, durumun yorumlanması için kullanılabilir. Eğer sunum herkesin kolaylıkla giremeyeceği, özellikle satıcının fabrikası gibi bir alanda yapılmışsa, bu tutum gizlilik anlaşması olduğu şeklinde yorumlanabilir. Gizlilik anlaşmasının varlığı ve yokluğu tek başlarına bilginin ulaşılabilir alana dahil olduğu veya olmadığı konusunda belirleyici görülmemeli, her olay somut özelliklerine göre değerlendirilmelidir⁹⁷.

Sunumlarda veya teslim edilen belgelerde haksız rekabete atıf yapılmış olması, gizlilik iradesini ortaya koyabilir⁹⁸.

Kanımca müşteriler ile olan ilişkilerde, eğer yeni geliştirilmiş, patent alabilecek bir ürün söz konusu ise ve eğer müşteri özellikle bir tüzel kişi ise ve

⁹⁵ EPOBA T **1309/07**

⁹⁶ EPOBA T **1085/92**

⁹⁷ Bernhardt, L.L.C. v. Collezione Europa US, Inc., 386 F.3d 1371, 1380-81, 72 USPQ2d 1901, 1909 (Federal Circuit 2004)

⁹⁸ EPOBA T **887/90**

teknolojinin deęerinin bilincindeyse genel olarak, gizlilik yükümlülüęünün olduęunu kabul etmek yerinde olacaktır. Zira, bu tür iş ilişkilerinde müşterinin gizlilięin önemini ve sır tutmanın buluşçu açısından deęerini biliyor olduęu genel bir kural olarak görülebilir. Aksi bir iddia ileri sürülürse ispat edilmesi beklenmelidir. Fakat müşterinin şahsiyetinin önemli olmadığı ve özellikle de gerçek kişi müşteriye yapılacak olan satışa yönelik sunumlar için aksini düşünmek çok kolay olmayacaktır, yani gizlilik yükümlülüęü olduęunu iddia eden, bu iddiayı ispatlamak durumunda olmalıdır.

Ayrıca test edilen ürünün birçok kişiye test için verilmiş olması ve hatta bunların buluşçuya tedarikçiye iade edilmemiş olması da, gizlilik niyetinin olmadığı sonucuna varmak için yeterlidir⁹⁹.

Ürünlerin test amaçlı olarak kullanıma sunulmaları durumunda zımni gizlilik iradesinin bulunduęu sonucuna varılmalıdır ve yukarıda da verdięimiz bir örnekteki gibi, yüklü miktarda teslimat, test amaçlı deęil, satış amaçlı olarak yorumlanabilir. Aksi yönde, az miktarda teslimat da, eęer ürünün normal satış miktarları da zaten bu oranda az miktarda deęilse, test amaçlı olarak düşünülebilir¹⁰⁰. Örnek vermek gerekirse, kanımca, eęer bir hammaddeden bahsediyorsak, üretim yapmak için yeterli bir miktarın altında sunulacak numunenin laboratuvar testi için gerekli miktarın üzerinde olsa bile, test amaçlı olduęu kabul edilebilir. Bu durumda da kullanıcı firmanın boyutu önem kazanabilir. Butik bir üretici bir ambalaj hammadde ile müşterisine satabileceęi ürün üretecekken, büyük bir üreticinin bir ambalaj hammadde ile ciddi miktarda üretim yapamayacağı açıktır, böyle bir durumda bir ambalaj ürünün laboratuvar denemesi deęil, üretim sahasında deneme için verildięi ve gizlilik niyeti bulunduęu düşünülebilir.

EPOBA T 739/92 kararında, ilgili konuda uzman olan herkese açık bir konferanstaki katılımcıların, görüntü almaları, fotoğraf çekmeleri yasaklanmış olmasına rağmen, açık bir gizlilik iradesi bulunmaması sebebiyle, burada verilen bilgilerin, dięer şartlar da karşılandığında, toplumun erişimine açılmış olduęu hükmüne varmıştır. Kanımca, katılımın ilgili teknik alandaki bütün uzmanlara açık

⁹⁹ EPOBA T 1054/92

¹⁰⁰ EPOBA T 782/92, EPOBA T 267/91

olmadığı, seçilmiş davetlilerin katılabildiği benzer bir konferansta gizlilik niyetinin bulunduğu sonucuna varılabilirdi.

Ortaklık anlaşmalarının genel olarak gizlilik yükümlülüğü getirdiği düşünülmektedir. Ancak akademik çalışmaların ise genel anlamda gizli olmadıkları düşünülmektedir.

Gizlilik yükümlülüğünün olduğu ve fakat bu yükümlülüğün ihlal edildiği durumlarda, eğer gerekli şartlar oluşmuşsa, artık bilginin toplumun erişimine sunulduğu kabul edilmelidir¹⁰¹, ancak bunun istisnasının aşağıda açıklanacağı üzere EPC m. 55 ve PatKHK m. 8’de ifadesini bulan buluşa patent verilmesini etkilemeyen açıklamalar olduğu unutulmamalıdır. Her ne kadar patent başvurusu hakkına sahip kişinin¹⁰² iradesi dışında böyle bir bilgi paylaşımı olmuşsa da artık bilgi toplumca objektif olarak erişilebilir olduğu için yenilik ortadan kalkmış olacaktır. Patent sistemleri bu gibi durumlarda patent başvuru hakkına sahip kişinin haklarının zedelenmemesi için bir hoşgörü süresi belirlemiş, bu süre içerisinde, başvuru hakkına sahip olmak kaydıyla, kişilere patent başvurusu yapma hakkı tanımıştır. PatKHK m. 8 ve EPC m. 55 bu durumu düzenlemektedir¹⁰³, aşağıda bu konuya ayrıca değinilecektir. Patent başvurularının zamanından önce yanlışlıkla yayınlanması bu duruma bir örnektir. Yerleşik içtihatlarla göre yenilik bu şekilde zedelenecektir ancak hoşgörü süresi ile bu durum telafi edilebilir. Aksi bir örnekte ise, hastanede deneme amaçlı kullanılan cihazın söz konusu olduğu ve cihazı deneyecek olan doktorun dışındaki bazı personelin de cihazı görmüş olmasının, bilgiyi toplumca erişilebilir kılmaya yetmeyeceği belirtilmiştir¹⁰⁴

3. Yenilik İncelemede Tekniğin Bilinen Durumunun Belirlenmesi

3.1 Genel Olarak Referansların Yorumlanması

Bir patent başvurusunun yenilik incelemesi yapılırken, tekniğin bilinen durumu ile başvuru konusu karşılaştırılmalıdır. Bunun yapılabilmesi için de tekniğin

¹⁰¹ Derk Visser, **The Annotated European Patent Convention**, s. 85

¹⁰² Burada özellikle “*buluşçu*” ifadesi kullanılmamıştır, zira patent başvurusu yapma hakkı her zaman buluşu yapan kişiye ait değildir.

¹⁰³ Aynı yönde **Japanese Patent Office Guidelines** Part II Chapter 2

¹⁰⁴ EPOBA T 906/01

bilinen durumunun ne olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. PatKHK m. 7/2-3 ve EPC m. 54/2-3 her ne kadar tekniğin bilinen durumuna nelerin dahil olduğunu sadece ana hatlarıyla açıklasa da, bu konudaki detaylı değerlendirme içtihatlarla bırakılmış görünmektedir.

Yenilik incelemesi aşamasında tekniğin bilinen durumu belirlenirken en çok başvuru referansları yazılı kaynaklardır. Bir yazılı referans incelenirken, bunun topluma verdiği bilginin belirlenmesinde, belgenin bütününe dikkate alınması gerekir¹⁰⁵. Örneğin, tekniğin bilinen durumunu oluşturan bir yazılı belge, mesela bir başka patent başvurusu, bir bütün olarak incelendiğinde bize vermek istediği bilgi, bazı parçaları ayrı ayrı okunduğunda anlaşılabilir bir şekilde farklı olabilir. Böyle bir dokümandan alınacak bir cümle, aslında dokümanın anlatmadığı bambaşka bir anlam ifade edebilir. Sonradan ve dokümanın tümünden bağımsız olarak bakıldığında bu bölümün, aslında o güne kadar hiç bilinmeyen bir bilgiyi bize verdiği düşünülebilir, halbuki gerçek bu değildir. Bu durumu, röportajların sadece seçilmiş belirli kısımlarının aktarılması sonucu röportaj veren kişinin hiç de kastetmediği anlam ifade eden bir sonucun ortaya çıkmasına benzetebiliriz. Bu sebeple tekniğin bilinen durumunun belirlenmesinde belgenin bize gerçekten hangi bilgiyi verdiğinin belirlenmesi gerekir, bu da belgelerin bir bütün olarak ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Tekniğin bilinen durumuna dahil referansta belirtilen bir varsayımsal veya bir olası sonuç, tek başına tekniğin bilinen durumuna dahil edilmemelidir, meğer ki, o teknik alanda uzman kişinin bu sonucu denemesi için geçerli bir sebebi olsun¹⁰⁶. Tek başına olasılıklar göz önüne alınmak suretiyle tekniğin bilinen durumunun belirlenmesi uygun değildir, eğer bu olasılıklar başka kanıtlar ile desteklenip tekniğin bilinen durumunun bu yönde kesin olduğu gösterilemiyorsa, sadece olasılıklara dayalı bir şekilde verilen bilgi tekniğin bilinen durumunu oluşturamaz. Yani bir belge tekniği kesin, açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirtirse, bu bilgi tekniğin bilinen durumuna ait bir bilgidir.

Bu kesinlik ve açıklık yanında tekniğin bilinen durumuna dair referans belgenin içeriği, o belgenin toplumca ulaşılabilir olduğu tarihteki teknik uzamanın

¹⁰⁵ EPOBA T 312/94

¹⁰⁶ EPOBA T 943/93

gözünden değerlendirilmelidir. Daha açık bir ifadeyle, böyle bir belge günümüzden 50 yıl önce yayınlanmışsa, bu belgenin açıkladığı bilginin değerlendirilmesi, 50 yıl önceki uzmanın gözünden ve onun bilgi seviyesi dikkate alınarak yapılmalıdır. Aksi yol izlenecek olursa, yani belge günümüzdeki bir uzmanın bilgi seviyesiyle ele alınacak olursa, gelişen teknoloji ve artan bilgi birikimi sayesinde günümüzdeki uzmanın o dokümanın anlatmak istediğinden çok daha fazlasını anlayabilmesi sebebiyle farklı bir sonuca ulaşılabilecektir, fakat tekniğin bilinen durumuna dahil o referans, o gün için açıkladığı bilgi ile sınırlıdır. Burada EPC m. 54/3 ve PatKHK m. 7/3 dikkate alındığında, bu bilginin, dokümanın toplumca ulaşılabilir olduğu tarih değil, patent başvurusunun yapıldığı tarih olarak anlaşılması gerekir¹⁰⁷.

Burada bir soru akla gelmelidir. Daha önce vermiş olduğumuz bir örneği hatırlayacak olursak, bir kimyasal karışım, eğer mevcutsa fakat buna dair bir bilgi toplumun erişimine açık değilse, sadece ürün satışa sunulmuşsa ve bu ürün için herhangi bir patent koruması yoksa¹⁰⁸ bu ürünün bileşiminin öğrenilebilmesi için karmaşık bazı testlerin yapılması gerekse bile ve fiilen hiç kimse bu testleri yapmamış olsa bile, bu ürünün toplumun erişimine sunulması ile tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu yukarıda belirtilmişti. Buradaki temel fikir toplumun bu testleri yaparak bilgiye ulaşmasının mümkün olmasıydı. Peki, ürünün toplumun erişimine açık hale getirildiği, örneğin satışın yapıldığı tarihteki teknoloji ile bu ürün bileşiminin belirlenemeyeceği bir durumu varsayarsak, bu durumda bu ürün tekniğin bilinen durumuna dahil sayılacak mıdır? Yukarıdaki dokümanın tekniğin bilinen durumunu belirlemede verilmiş olan bilgilere paralel olarak, burada da henüz tekniğin bilinen durumuna dahil edilmemesi gerektiği düşünülebilir. Artık ürünün ne olduğu bilinmekte fakat içeriği teknik uzmanın çaba göstererek dahi çözemeyeceği bir niteliktedir. Örneğin, bir başkası tesadüfen aynı bileşimi bulsa ve bunun için ürün patenti başvurusunda bulursa, bu ürünün daha önceden satışa sunulmak suretiyle toplumca erişebilir hale getirildiği gerekçesiyle, başvurunun yenilik aşamasını haiz olmadığı belirtilip patent başvurusu reddedilmeli midir, yoksa o günkü teknik uzmanın, teknik imkansızlıklar sebebiyle bileşimi hiçbir zaman çözemeyecek olması dikkate alınarak, ürün satışta olsa bile, başvurunun yeni olduğu sonucuna mı varılacaktır? Burada ikinci yolun izlenmesi gereklidir. Fakat burada teknik alandaki

¹⁰⁷ EPOBA T 511/92

¹⁰⁸ Patent koruması olsaydı, patent başvurusunun zorunlu sonucu olarak zaten bilgi toplumun erişimine açılmış olacaktı.

farazi uzman kişinin bu bileşimi teknik imkanlarla çözememesi durumu belirlenirken aşırıya da kaçılmamalıdır. Teknik uzmanın düşünebileceği ve teknik imkanların da el verdiği ölçüde bir çaba ile bileşimin içeriği çözülemiyorsa, sonraki buluş yenidir. Aksi düşünülecek olursa, yani teknik uzmanın aşırı bir çaba ile bileşimi çözebileceği düşünülürse bu durumda bu teknik uzmanın patentlenebilecek biçimde bir buluş yaptığı söylenebilir ki, yenilik incelemesinde uzmandan beklenen bu değildir.

Konunun daha iyi anlaşılması için başka bir örnek vermek yerinde olacaktır. Eğer fuarda sergilenen bir makineyi incelediği varsayılan konusundaki teknik uzman, tersine mühendislik yolu ile bu makinedeki buluş unsurunu çözebiliyorsa, o alan artık toplumun erişimine açılmış demektir¹⁰⁹. Eğer bu çözülemiyor, bilakis, üstün bir çaba, bir nevi buluş mahiyetinde bir gelişim gerekecekse, bu durumda o bilginin toplumun erişimine açılmadığının kabul edilmesi gerekmektedir¹¹⁰.

3.2 Tekniğin Bilinen Durumunu Oluşturan Referansların Birleştirilmemesi

Yeniliğin tespiti bakımından tekniğin bilinen durumu incelenirken, referansların birleştirilmemesi, tek bir referansta belirtilmiş olan bilgilerin tekniğin bilinen durumunu oluşturduğunu ifade etmeliyiz. Fakat “yenilik” aşamasındaki bu kural buluş basamağında uygulanmamakta, “buluş” basamağı incelemesinde farklı referansların birleştirilmesine olanak verilmektedir.

Yenilik ve buluş basamakları arasındaki temel fark, yeniliğin durağan olması, buluş basamağının ise bir çalışmayı gerektirmesidir. Bir diğer ifade ile, yenilik değerlendirilirken, var olan belgeler üzerinden kural olarak bir yorum yapılmasına gerek yoktur¹¹¹. Çünkü yenilik incelemesinde esas olan ayniyet olup, tekniğin bilinen durumuna dair referansta, iddia edilen buluşun aynısının olması o buluşun yeni olmadığını göstermektedir. Eğer inceleme konusu sonraki buluş, daha iyi bir ifade ile patent konusu, böyle tek bir referansta açıkça belirtilmemişse bu buluşun yeni olduğundan bahsedilebilir. Bundan sonra bu patent konusunun gerçekten patentle

¹⁰⁹ Sergilerde teşhir yolu ile kamuya sunulan buluşlar için sağlanan hoşgörü süresi ve rüçhan hakkı aşağıda açıklanacaktır.

¹¹⁰ Lionel Bently/Brad Sherman, **Intellectual Property Law**, s. 470-471, Oxford University Press, 3rd Edition, 2009

¹¹¹ Fülürya Yusufoglu, **Patent Verilebilirlik Şartları**, GSU Yayınlanmamış Doktora Tezi , 2008, İstanbul, s.134,

ödüllendirilebilmesi için yukarıda ifade edildiği gibi, “*buluş*” basamağı incelemesinden de geçmesi gerekecektir ki bu incelemede referansların birlikte ele alınmasına izin verilmiştir.

Bunun temel sebebi, “*buluş*” basamağı incelemesinde, patent konusu üzerinde teknik anlamda önemli bir sıçrama, buluşçunun kişisel ve entelektüel katkısının aranmasıdır, patent konusunun teknik alana yaptığı gerçek katkı bu aşamada değerlendirilmektedir. Bir diğer ifade ile, “*yenilik*” basamağı incelemesi, aynı tekniğin birebir zaten var olup olmadığını araştırırken, “*buluş*” basamağı incelemesi, zaten var olmadığı bilinen patent başvurusu konusu tekniğin, patentle ödüllendirilebilecek kadar tekniğe katkı yapıp yapmadığını irdelenmektedir. Konumuz dışında kalması sebebiyle “*buluş*” basamağının detayına burada değinilmeyecek ve “*yenilik*” basamağı ile olan farkı için yukarıda belirtilenlerle yetinilecektir.

EPOBA T 305/87 kararında, sırf aynı doküman¹¹² içerisinde bulunmaları sebebiyle iki farklı ögenin bir arada düşünülüp tekniğin bilinen durumuna dair tek bir referans olarak gösterilmesini kabul etmemiştir fakat aynı doküman içerisinde, bu iki ögenin birleştirilebileceği konusunda bir tavsiye bulunuyor olsaydı, bu durumda bu dokümanda belirtilmiş olan iki ayrı ögenin tek bir referans olarak ele alınması uygun görülebilirdi. Başka bir örnek yukarıdaki kararın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. EPOBA T 332/87 kararında, tek bir dokümandaki farklı kısımlar altındaki bilgilerin kural olarak bir arada düşünülmesi gerektiğini, yani bunun tek bir referans olarak ele alınması gerektiğini belirtmiştir, meğer ki, teknik alandaki uzman kişiyi bunları bir arada düşünmekten alıkoyacak makul bir sebep olsun. Yani buradaki temel kural aynı doküman içerisinde sunulan bilgilerin bir arada düşünülmesi iken, bunları bir arada düşünmeyip farklı referanslar olarak yorumlamak kuralın istisnası görünümündedir. Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere EPOBA T 305/87 kararında, tek bir katalogda fakat farklı bölümlerde gösterilmiş olan aletlerin bir arada düşünülmesi, teknik alandaki uzman tarafından beklenemez. Dolayısı ile, bu iki bilgi tek bir doküman içerisinde sunulmuş olmalarına rağmen iki farklı referans olarak ele alınmış, yenilik incelemesinde bir arada değerlendirilmeleri uygun bulunmamıştır.

¹¹² Buradaki doküman farklı tipte makasların gösterildiği bir katalogdur.

Yenilik incelemesinde farklı referansların birleştirilmemesi kuralı mutlak olmayıp, bazı durumlarda, yenilik incelemesinin ruhuna uygun olarak farklı referansların birleştirilmesine olanak tanınmalıdır. ABD uygulamasında bu konuda yapılmış olan sınıflandırmanın burada yol gösterici olabileceği düşünülebilir. ABD uygulamasında asıl referans yanında eğer yardımcı referans aşağıdaki özelliklerden birini taşıyorsa, bu referansın da asıl referans ile birlikte göz önünde tutulması uygun görülmüştür¹¹³:

- a) Asıl referanstaki teknik bilginin, uygulanabilir bir teknik bilgi olduğunu kanıtlayan referanslar¹¹⁴.
- b) Asıl referansta kullanılan terminolojiyi (veya genel olarak teknik dili) açıklayan referanslar¹¹⁵.
- c) Asıl referansta açıkça belirtilmemiş bir özelliğin zaten zorunlu olarak bulunduğunu gösteren referanslar¹¹⁶.

Aslında MPEP¹¹⁷ (Manual of Patent Examining Procedure) tarafından belirtilmiş olan bu sınıflama, EPOBA içtihatları tarafından aynen bu şekilde belirtilmemişse de, aşağıda görüleceği üzere, EPOBA içtihatları da aynı yönde bir anlayışı sergilemektedir. Örneğin, bir temel referansta başka bir yardımcı referansa açıkça atıfta bulunulması durumunda bu yardımcı referansın da dikkate alınmasının gerekebileceğini belirten kararlar mevcuttur¹¹⁸. Örnek olarak EPOBA **T 153/85** kararına göre, belirli bir kimyasal bileşikten bahseden birincil bir referans, bu kimyasal bileşiğin nasıl hazırlanacağını anlatan ikincil bir referansa açıkça atıfta bulunduğu durumda bu iki referansın tekniğin bilinen durumunun belirlenmesinde

¹¹³ USPTO **MPEP 2131.01**

¹¹⁴ In re Donohue, 766 F.2d 531, 226 USPQ 619 (Federal Circuit 1985)

¹¹⁵ Buna örnek olarak nadiren kullanılan, teknik uzmanın o an hemen anlayamayacağı bir terimin veya kısaltmanın anlamını gösteren, bir nevi çeviri niteiğindeki bilgi verilebilir. Ayrıca In re Baxter Travenol Labs., 952 F.2d 388, 21 USPQ2d, 1281 (Federal Circuit 1991) Bu kararda, önceki bir referansta belirtilmiş olan bir tıbbi kan torbasının, her ne kadar bu referansta açıkça ifade edilmemişse de, ilgili alandaki teknik uzman tarafından DEHP (di-(2-Ethyl Hexyl) Phtalate) olarak belirtilen ve PVC (polyvinyl chloride veya polivinil klorür) endüstrisinde plastifiyan olarak kullanılan bir katkı maddesini içerdiğinin kabul edilmesi gerektiğini gösteren farklı bir referansın göz önünde bulundurulmasının uygun olduğu belirtilmiştir.

¹¹⁶ Continental Can Co. USA v. Monsanto Co., 948 F.2d, 1264, 1268, 20 USPQ2d 1746, 1749 (Federal Circuit 1991)

¹¹⁷ USPTO tarafından basılmış patent inceleme kılavuzudur.

¹¹⁸ EPOBA **T 645/91**

bir arada düşünülmesi mümkündür. Aşağıda yeri geldiğinde bu bölüme atıfta bulunulacaktır ve ayrıca bu kural ve istisnaları tekrar kısaca irdelenecektir¹¹⁹.

3.3 Örtülü, İçsel ve Eşdeğer Unsurların Dikkate Alınması

Eğer bir referansta açıkça belirtilmemiş olsa bile, bir bilgi ilgili teknik uzman tarafından kesin olarak anlaşılabilirse, bu bilgi tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilmektedir. Aslında zaten referanslardaki açıklamaların ilgili alandaki teknik uzman gözüyle irdelenmesinin anlamı tam olarak da budur. Burada ilgili teknik uzman için bilginin açıkça görülüyor olması yeterli olup, referanstaki ifadenin herkes tarafından açıklıkla anlaşılabilir şekilde bilgi veriyor olması beklenmemelidir¹²⁰.

Yukarıda değinilen birden fazla referansın birleştirilebileceğini öngören ABD uygulamasına göre¹²¹, böyle bir durumun varlığını gösteren yardımcı bir referans “yenilik” incelemesi esnasında dikkate alınabilir. Aslında bu yardımcı referans her ne kadar ilk bakışta bir teknik referans görünümünde olsa da, kanımca, aslında esas referansın gerçekten ne anlattığını, teknik uzmanın ne anladığını veya anlaması gerektiğini, teknik olmayan kişilere gösteren bir belge niteliğindedir. Belki de burada böyle bir referansa başvurulmasının sebebi, teknik uzmandan beklenen bilginin sıradan bir teknik uzmandan beklenenden biraz fazla olmasıdır. Böyle düşünüldüğünde, burada esasen farklı bir referanstan değil de esas referansta zaten gösterilmiş olan bilginin ne olduğunu bize gösteren küçük bir açıklamadan bahsedilmektedir.

EPOBA T 666/89 kararında, önceki referansta belirtilen bir usul sonucunda ortaya kaçınılmaz olarak çıkan bir ürünün, her ne kadar bu referansta açıkça belirtilmiş olmasa da, aslında tekniğin bilinen durumuna dahil olması gerektiğini belirtmiştir.

EPOBA örtülü unsurların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtirken, bu durumda “buluş” basamağı incelemesinde göz önünde bulundurulması gereken unsurların, “yenilik” basamağı incelemesinde irdelenmemesi gerektiği konusunda da

¹¹⁹ Bkz. D.5.1

¹²⁰ EPOBA T 677/91, T 462/92

¹²¹ Bkz. D.3.2, MPEP 2131.01

uyarıda bulunmuştur¹²². Gerçekten de teknik alandaki uzman kişinin, kendi saf bilgisinin dışına çıkıp kişisel bir çaba ile, başka bir deyişle kendi kişisel katkısı ile ortaya çıkarabileceği bir bilgiden bahsettiğimizde, bu bilginin tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu söylememiz mümkün değildir, böyle bir durumda bu teknik alandaki uzman kişinin artık bir nevi buluş yaptığını bile düşünmek mümkün olabilir. Tabii ortada bir patent başvurusu yoktur ancak olsaydı, bu inceleme buluş basamağının bir konusu olup kendi aşamasında irdelenecekti. Eğer bir buluş yaptığı kabul edilebilir ise başvuru, *buluş* basamağı incelemesinden de geçer not alacak aksi halde ise buluşa patent koruması verilmeyecektir. Sonuç olarak, yukarıdaki durumda yeniliği bozan, tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilebilecek bir bilginin varlığından söz edilememelidir.

EPOBA bazı kararlarında ise, ürünün içsel, gizli kalmış, özelliklerinin tekniğin bilinen durumuna dahil olmadığını belirtmiştir¹²³. Aslında bu kararlardan bazıları aşağıda özel olarak kimya endüstrisine dair incelemede detaylı olarak tartışılacaktır. Burada sadece kısaca, bir ürünün bilinmeyen bir özelliğinin, bu ürünün fiilen kullanılırken ortaya çıkmış olmasının ve çıkmış olduğunun farkına bile varılmamış olmasının, bu ürünün bu özelliğinin toplumun erişimine açık bir bilgi olarak değerlendirilemeyeceğine değinelim. Fakat hemen uyarmalıyız ki, daha önce de değinildiği gibi¹²⁴, bir ürünün bilinmeyen özellikleri sonradan ortaya çıksa da bu ürün artık yeni değildir. Burada ürünün bilinmeyen özelliğinin, mesela yeni kullanım alanının yeniliğinden bahsedebiliriz¹²⁵.

MPEP **2131.01**, yukarıda da değinildiği gibi, asıl referansta açıkça belirtilmemiş bir özelliğin zaten zorunlu ve içsel¹²⁶ olarak bulunduğunu gösteren referansların yenilik incelemesinde bir arada değerlendirilebileceğini belirtmişti. Aslında ABD hukukunda uygulanan “içsellik doktrini – doctrine of inherency”

¹²² EPOBA T 71/93

¹²³ EPOEBA G 2/88. Bu karar ileride detaylı olarak incelenecektir.

¹²⁴ Bkz D.2.2

¹²⁵ Daha önce de belirtilmişti ki, istemler patent hukukunun çok önemli bir alanını oluşturmaktadır ve patent hukukunun herhangi önemli bir kısmını anlamak için istemleri anlamak çok önemlidir. İstemler patent başvurusunda patent korumasının sınırlarını belirleyen bölümdür. Başka bir deyişle, bir patent başvurusunda istemler dışında başka buluşlar da mevcut olsa bile patenet koruması sadece istemlerde belirtilmiş alanı kapsayacaktır. Yukarıdaki örnekte, ürün patenti istemi yapılırsa ürün yeni olmadığı için patent başvurusu reddedilecekken, kullanım istemi talep edilirse, her ne kadar o kullanım uygulanmış, sonuç da alınmış fakat bu sonuç hiç fark edilmemişse, bilginin toplumun erişimine açık olmadığı düşünülüp en azından böyle bir başvuru *yenilik* aşamasını geçecektir.

¹²⁶ MPEP **2131.01**’de “inherent” kelimesi kullanılmıştır.

toplumun farkında olmadığı içsel bilgilerin de tekniğin bilinen durumuna dahil sayılması gerektiğini belirtmektedir¹²⁷. Bu durum EPO uygulaması ile farklılık göstermektedir. Aşağıda “metabolitlerin yeniliği” konusu ve “EPOEBA G 2/88” kararı incelenirken bu konuya kısaca değinilecektir.

Eşdeğer unsurların ise “yenilik” basamağı incelemesinde dikkate alınmayacağı, bu incelemenin “buluş” basamağında yapılması gerektiği belirtilmiştir¹²⁸. Burada eşdeğer unsurlar ile örtülü unsurlar arasındaki ince farka dikkat etmek gerekir. Eşdeğer unsurlar “yenilik” basamağında değil de “buluş” basamağında dikkate alınması gerekirken, tekniğin bilinen durumuna dahil bir referanstan “doğrudan ve sarih şekilde çıkarılabilen”¹²⁹ bilgi örtülü bilgi olarak ele alınmalı ve yenilik incelemesinde tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmalıdır.

Her ne kadar buluş basamağına bu tezde değinilmeyecek olsa da bir hatırlatma yerinde olacaktır. İlk bakışta eşdeğer unsurun buluş basamağı incelemesini de geçemeyeceği varsayılırsa, yenilik aşamasında bu incelemenin neden yapılmayacağı, en baştan başvurunun reddedilmesi daha basit bir uygulama olacakken neden buluş basamağında bu incelemenin yapılması gerektiği sorulabilir. Gereksiz tekrarlardan kaçınmak adına burada açıklamalara tekrar girilmeyecektir fakat EPC m. 54/3 hükmünün sadece yenilik aşamasında uygulanmasına, buluş basamağında uygulanmamasına dair daha önce yapılmış açıklamaları hatırlatmak yerinde olacaktır¹³⁰.

3.4 Çizimlerin ve Örneklerin Dikkate Alınması

Çizimlerin tekniğin bilinen durumunu oluşturmaları konusunda diğer referanslardan temelde bir farklılıkları bulunmamaktadır. Eğer çizimler, ilgili teknik alandaki uzman kişi için uygulamaya yetecek kadar açık ve detaylı bilgi sunuyorsa, bu bilgiler de tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmalıdır. Örneğin, teknik çizim

¹²⁷ MPEP 2112.02, Ancak ABD’de “inherent anticipation” dışında “accidental anticipation” doktrini de bulunmaktadır. Bu kavramlar doktrinde birbirleri ile karıştırılabilir. Zaman zaman “inherent anticipation” doktrininin “accidental anticipation” yerine kullanıldığı da görülebilir ve bu durum özellikle karışıklık yaratacak niteliktedir.

¹²⁸ EPOBA T 517/9

¹²⁹ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter VI, 2. Burada “...derivable directly and unambiguously...” ifadesine vurgu yapılmıştır.

¹³⁰ Bkz. **D.1.1.3, Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter IV 5.1

olarak adlandırılabilir, ürünün boyutlarını da net olarak gösteren bir çizim, eğer ilgili teknik alandaki uzman kişi için uygulamaya yetecek açıklıkta gerekli diğer tüm bilgileri de içeriyorsa, bu bilgi tekniğin bilinen durumuna dahil sayılması gerekirken, boyutların ilgili teknik alandaki uzman kişi için çok önemli olduğu, boyutlar hakkında bilgi sahibi olmaksızın açıklanan tekniğin uygulanmasının mümkün olmadığı bir durumda, boyutları içermeyen bir şematik çizim, tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmamalıdır, zira böyle bir çizim yeterli bilgi içermemektedir¹³¹. Fakat boyutlar açıkça belirtilmiş olmasa bile, şematik çizimden boyutların ne olması gerektiği ilgili teknik uzman tarafından anlaşılabilir ise, bu durumda da tekniğin bilinen durumuna dahil edilmesi gerekir¹³².

Referanslarda gösterilen örneklere gelince, öncelikle referansta açıklanan bilginin bu örneklerle sınırlı olmadığı belirtilmelidir, kaldı ki tekniğin bilinen durumuna dahil referansların örnekler içermesi de zorunlu değildir¹³³. Referans bir bütün olarak düşünülmeli ve referansta ilgili teknik uzmanın uygulayabileceği ölçüde verilmiş olan her bilginin tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu unutulmamalıdır.

3.5 Önceki Kullanımın Değerlendirilmesi

Daha önceki yapılmış olan açıklamalara uygun olarak, tekniğin bilinen durumu belirlenirken, kullanıma sunulmuş olan ürünün ilgili teknik uzmanın anlayabileceği ve uygulayabileceği kadar açık ve yeterli şekilde bilgiyi göstermesi gerektiği belirtilmelidir. Örneğin, fuarlarda teşhir edilen ürünler, bunları inceleyen kişiler tarafından, bir nevi tersine mühendislik yolu ile bunları tekrar uygulamaya yeterli ve açık şekilde bilgi verdiği ölçüde tekniğin bilinen durumuna katkı yaparlar, bunun dışındaki, görünmeyen bilgiler tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmazlar.

Burada yine yukarıda kısaca bahsettiğimiz çok önemli bir karara kısaca değineceğiz ve aşağıda yeri geldiğine bu konuya dair iki önemli kararı detayları ile inceleyeceğiz¹³⁴. Bu kararlara göre de, ürün her ne kadar kullanımda olursa olsun ve her ne kadar kişi bu kullanım sonucu oluşan neticeyi alıyor olursa olsun, eğer aldığı

¹³¹ EPOBA T 451/88

¹³² EPOBA T 748/91

¹³³ EPOBA T 365/89

¹³⁴ Bkz. D.3.3, EPOEBA G 2/88, EPOBA T 208/88.

bu neticenin farkında değilse, bir bilgiye ulaşmış olduğu ve bu kullanım sonucunda, toplumca erişilebilir bir bilginin varlığından söz edilemez.

EPOEBA G 1/92 kararında, teknik alandaki uzman kişinin aşırı bir zorlukla karşılaşmadan bir ürünün bileşimini veya iç yapısını anlayabileceği ve bu ürünü yeniden üretebileceği bir durumda, bu ürün ve bileşimi artık tekniğin bilinen durumuna dahildir. Hemen belirtmeliyiz ki, burada ilgili uzman kişinin aşırı zorlukla karşılaşmamasından kasıt, testlerin karmaşık, pahalı veya zor olması değildir, testlerin zorluğunun veya karmaşıklığın tek başına bu konuda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Önemli olan teknik alandaki uzman kişinin bu testlerin yapılması gerektiğini aşırı bir zorluk hissetmeden kavrayabiliyor olmasıdır. Eğer bu testlerin yapılması gerektiği teknik alandaki uzman tarafından aşırı bir çaba gerektirmeden görülebiliyorsa, artık bu bilgi tekniğin bilinen durumuna dahildir, aksi halde, yani ilgili teknik uzman, fikri bir sıçrama sonucu zekice sayılabilecek bir yaklaşımla bileşimin içeriğini tespit etme yöntemini bulacaksa, bu durumda bu bilginin tekniğin bilinen durumuna dahil olmadığı söylenebilir.

3.6 Eksik, Hatalı ve Tesadüfi Açıklamalar

Hatalı açıklamalar normal olarak tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmazlar fakat teknik alandaki uzman kişi için bu hatalar gayet basit bir şekilde anlaşılabilir ve bu kişi bu hataların doğrusunu düşünerek referansı irdeleyebiliyorsa, bu durumda referans hatasız hali ile toplumun erişimine açılmış gibi değerlendirilmek suretiyle bilgi, tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilmelidir. Bunun en genel örneği ise basit yazım hatalarıdır. Eğer hatalar son derece basit ise ve doğrusu teknik alandaki uzman kişi tarafından kolayca görülebiliyor ise, bilginin doğru hali tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmalıdır¹³⁵.

Eksik açıklamalara değinecek olursak, burada genel kuralımız aynen geçerlidir. Yani, bir referans ilgili teknik uzmanın anlayacağı ve uygulayabileceği açıklıkta ve yeterlilikte verdiği bilgi kadar tekniğin bilinen durumuna katkı yapmış sayılmalıdır. Referanstaki eksikliklere rağmen ilgili teknik uzmanın, kendi teknik

¹³⁵ EPOBA T 77/87, T 412/91, T 89/87, Bu son örnekte 0,0005 mm (= 0,5 nm) yerine 0,005 mm (= 5 nm) şeklinde bir yazım hatası yapılmıştır fakat ilgili teknik alandaki uzman kişi tarafından bu hata ilk bakışta görülebilir niteliktedir.

bilgisini de katmak suretiyle¹³⁶, anlayabileceği ve uygulayabileceği bir bilgi mevcutsa, artık bu bilgi tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilebilir.

Tesadüfi açıklamaların¹³⁷ yeniliği ortadan kaldırması konusu bazı başka kavramlarla karışabilecek olması sebebiyle dikkat edilmesi gereken bir konudur. EPOBA, bazı kararlar sonucunda bu konuda bir kural oluşturmuş görünmektedir¹³⁸. Eğer, konuyu ele alan ilgili teknik alandaki uzman kişi patent başvurusundaki teknik problemi önceki açıklamalara dayanarak hiç düşünmeyecektiye, bu önceki açıklamaların tesadüfi açıklamalar olduğu kabul edilmektedir. Bu durum da ya teknik alanların birbirine çok uzak olmalarından ya da bu tekniğin problemin çözümüne katkı yapmamasıyla mümkün olabilir. Eğer tesadüfi açıklama söz konusuysa patent başvurusunda istemlere çekince (disclaimer) eklemek suretiyle patent istemleri sınırlandırılarak başvuru ayakta tutulabilir ve bu çekinceler amaca ve ruhuna uygun yapıldığı sürece, EPC m. 123/2’de belirtilen istemlerin patent korumasını genişletecek şekilde değiştirilmesi yasağına aykırı olamaz. Biraz daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, istemlere bu şekilde çekincelerin konulması sayesinde patent başvurusu ayakta tutulunca, sanki başvuru başarılı olması yönünde genişletilmiş, yani olmayacak bir patent koruması mümkün hale getirilmiş gibi görünmektedir ve bu durum da EPC m. 123/2’ye aykırı olarak düşünülebilir. Fakat yukarıdaki koşulların gerçekleşmiş olması halinde EPOBA içtihatlarına göre bu şekilde çekinceler koymak suretiyle patent başvurusu ayakta tutulabilmektedir¹³⁹.

Burada istemlerin patent hukukunda ne kadar önemli olduğu ve istemlerin diğer konularla olan ilişkisinin bilinmeden konuyu tam anlamıyla açıklamanın neredeyse imkansız olduğunu bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Bu çalışmanın konusu olmaması sebebiyle bu gibi detaylara burada değinilmiyor olsa da, önemini tekrar tekrar vurgulamak isteriz. Karıştırılmaması gereken bir örnek ile konuyu biraz daha açıklamak gerekirse, bir ürüne dair teknik açıklama (referans) bu ürünün bilinmeyen, fakat her nasılsa farkında olmaksızın kullanılan bir özelliği için tesadüfi açıklama değildir. Eğer bu ürünün o farkında olunmadan kullanılan özelliği tespit

¹³⁶ Burada sübjektif bir bilgidен bahsedilmemektedir, zira “ilgili teknik alanda uzman kişi” farazi bir kişidir.

¹³⁷ İngilizce’de “accidental disclosures” olarak isimlendirilmiştir.

¹³⁸ EPOBA T 608/96

¹³⁹ Bu konudaki EPOBA içtihatlarının gelişimi hakkında daha detaylı bilgi için bkz. **Allowability of disclaimers before the European Patent Office**, www.bdl-ip.com.

edilip tekniğin hizmetine sunuluyorsa burada yenilik mevcuttur ve başvuru diğer koşulların da sağlanması suretiyle patentle ödüllendirilebilir. Buradaki fark, tekniğin bilinen durumuna dair referansın ürün olması ancak başvurunun o ürünün bilinmeyen bir kullanımı ile ilgili olmasındadır¹⁴⁰.

3.7 Açıklamaların Uygulamaya Yetecek Ölçüde Etkin Olması

Burada etkinlikten anlaşılması gereken, tekniğin bilinen durumuna dair açıklamaların, ilgili teknik alandaki uzmanın uygulayabilmesine yetecek kadar detaylı ve açıklayıcı olması gerektiğidir. Nasıl ki, EPC m. 83 patent başvurusunun buluşu uygulamaya yetecek kadar detaylı ve açık şekilde buluşu açıklama zorunluluğu getirmişse, tekniğin bilinen durumuna dair referansın yeniliği ortadan kaldırması için de, bu referanstaki bilginin, ilgili teknik uzmanın uygulamasına yetecek ölçüde detaylı bilgiyi açıklıkla ifade etmesi gerekmektedir. Fakat burada, farazi teknik uzmandan aşırı sayılabilecek ölçüde bir çaba ile referanstaki bilgiyi uygulamaya koyabilmesi beklenmemekte, ortalama bilgi seviyesi ile problemi anlayacak ve uygulayabilecek olması yeterli sayılmaktadır.

Aşağıda değinilecek olan “seçimlik buluşlar” konusunda, çakışan değer aralıklarının yorumlanmasında bu husus çok önem kazanmaktadır. Ayrıca formülü ve yapısı açıklanmış bir kimyasal, eğer nasıl üretileceği veya özellikle doğada bulunanlar için, nasıl ayrıştırılabileceği önceki referanslarda açıklanmamışsa, bu kimyasalın tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu söylenemeyecektir¹⁴¹.

Fakat tekniğin bilinen durumuna dair referansın yukarıda anlatıldığı gibi, gerekli açıklamaları yeterli ve açıklıkla yapmış olması yeterli görülmemekte, ayrıca bu açıklamaların etkinliğinin ispatı aranmamaktadır¹⁴².

¹⁴⁰ EPOBA T 161/82 ve EPOBA T 208/88 karşılaştırılmak suretiyle bu fark irdelenebilir.

¹⁴¹ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter VI 4

¹⁴² Impax Labs. Inc. v. Aventis Pharma Inc. , 468 F3d, 1366, 1383, 81, USPQ2d 1001, 1013 (Federal Circuits 2006); MPEP 2121 - 2122

4. Buluřa Patent Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar

4.1 Genel Olarak

Patent hakkına sahip olan kiřinin patent bařvurusu yapmadan önce buluřu hakkında bazı tasarruflarda bulunması ve özellikle bunu belirli ortamlarda tanıtması veya patent bařvurusu hakkına sahip kiřinin izni dıřında bazı kiřilerin olası açıklamalarına karřı, patent hakkı sahibinin korunması gerektięi ařıkardır. Aksi halde buluřu için çok fazla emek harcamıř ve hatta masraf etmiř olan gerçek veya tüzel kiřinin buluřunu bařvuru anına kadar sır olarak saklaması veya yukarıda bahsi geçtięi gibi gizlilik sözleşmeleri içerisinde kapalı kapılar ardında tanıtılmaya mahkum olması gerekecektir ki, patent korumasından faydalanacak olan kiřinin bu zahmetlere katlanması ve buluřun kamuya sunulmasında yařanacak olası gecikmeler patent hukukunun ruhuna aykırı görünmektedir. Dahası, patent sahibinin izni dıřında, patent bařvurusundan önce üçüncü kiřilerin açıklamaları, patent bařvurusunun incelenmesinde yenilięi bozucu etki yaratabilir ki, bu da buluřun gerçekleştirilmesindeki onca emek ve masrafın, buluřun patent korumasından mahrum kalması suretiyle, ekonomik anlamda neredeyse bořa gitmesi anlamına gelecektir.

İřte bütün bunların önüne geçmek için patent kanunları buluřa patent verilmesini etkilemeyen, yani yenilik incelemesinde dikkate alınmaması gereken bazı açıklamaları istisnai olarak kabul etmiřlerdir.

PatKHK m. 8 hükmü bu durumu düzenlemektedir ve bu hüküm EPC m. 55 ile kıyaslandığında, ařaęıda daha detaylı açıklanacaęı gibi, daha geniř istisnalar kabul etmiř, yani patent bařvurusu hakkı sahibini daha çok korur görünümündedir. Mevzuatımızı Avrupa Birlięi ile uyumlu şekilde deęiřtirmek amacıyla hazırlanmıř olan 30.04.2013 tarihli ve 1/756 esas sayılı “*Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükümünde Kararnamelerde Deęiřiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı*” bu maddede herhangi bir deęiřiklik öngörmezken, bu maddeye karřılıklı olan PFMKT m. 8 ise EPC m. 55 ile uyumlu görünmektedir. Dahası PFMKT m. 8/1, hükmün “yenilik” ařamasını düzenleyen PFMKT m. 7’ye uygulanacaęını belirtmekle PatKHK m. 8’deki belirsizlięi de gidermektedir. Her ne kadar PatKHK m. 8 hükmünün “yenilik” ařamasına dair

olduğu açıkça belirtilmese de doktrinde Tekinalp¹⁴³ ve Yusufoglu¹⁴⁴ bunun yenilik aşaması için geçerli bir uygulama olduğunu kabul etmektedirler. Fakat Öztürk¹⁴⁵, hükümde açıkça belirtilmemiş olması sebebiyle ve daha etkin bir koruma adına PatKHK m. 8 hükmünün hem “yenilik” hem de “buluş” aşamalarında uygulanması şeklinde yorumun daha rahat yapılabileceğini belirtmiştir. Kanımca PatKHK m. 8’deki bu eksiklik bir an önce düzeltilmeli ve o ana kadar da EPC m. 55 hükmüne uygun şekilde yorumlanmalıdır.

Doktrinde ayrıca EPC m. 54’te tekniğin bilinen durumunun açıklanmış olması sebebiyle ve EPC m. 55’in EPC m. 54’e atıf yapmış olması sebebiyle bu hükmün buluş basamağı için de uygulanması gerektiğine dair görüşler bulunsa da EPC m. 54 başlığının açıkça “Yenilik – Novelty” olması karşısında bu yorumun kabul edilmesi kanımca mümkün değildir¹⁴⁶.

Aşağıda da açıklanacağı üzere, bu açıklamaların buluşa patent verilmesini etkilememesi, bir diğer deyişle yeniliği ortadan kaldırmaması süreyle sınırlı tutulmuştur. PatKHK m. 8 ile patent başvurusu tarihinden veya başvurusu yapılmışsa rüçhan tarihinden 12 ay öncesine kadar yapılan açıklamaları kapsamışken, EPC m. 55, patent başvurusu tarihinden 6 ay öncesine kadarki bazı açıklamaların yeniliği etkilemeyeceğini belirtmiş, rüçhan hakkını hariç tutmuştur¹⁴⁷. Bu süre doktrinde “hoşgörü süresi” veya “atıfet süresi” olarak adlandırılmaktadır¹⁴⁸. Bu çalışmada “hoşgörü süresi” terimi tercih edilmiştir. PFMKT m. 8 her ne kadar bütünüyle EPC m. 55 ile oldukça uyum içerisinde olsa ve hoşgörü süresini 6 ay olarak belirlemiş olsa da, bu süreyi EPC m. 55 hükmünden farklı olarak, varsa rüçhan tarihinden önceki 6 aylık süre olarak düzenlemiştir.

¹⁴³ Ünal Tekinalp, **Fikri Mülkiyet Hukuku**, Güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 5. Bası, İstanbul 2012, s. 544-545. Gerçi yazar burada “yenilik” ve “buluş” basamaklarını bir arada incelemiş görünmekte, bu ayrımı net olarak ortaya koymamaktadır. Dolayısı ile bu kuralın uygulanacağı alanı net olarak belirlediği söylenemez.

¹⁴⁴ Fülürya Yusufoglu, **Patent Verilebilirlik Şartları**, GSU Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2008, s. 112

¹⁴⁵ Özgür Öztürk, **Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**, Arıkan, İstanbul, 2008, s. 206. Yazarın ifadesi net bir görüş belirtir nitelikte görünmemektedir.

¹⁴⁶ Aynı yönde Nicholas Fox, **A Guide To The EPC 2000 A Practitioner’s Guide to the New Law**, Latimer Trend and Company Ltd., London, 2007, s. 34

¹⁴⁷ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter V, 2; EPOEBA G 3/98; EPOEBA G 2/99

¹⁴⁸ İngilizce karşılığı: “grace period”

Hemen belirtmeliyiz ki, PatKHK m. 8/son hükmüne göre, hoşgörü süresinden faydalanmak isteyen buluş sahibinin, hoşgörü süresine dair kuralın uygulanması konusundaki iddiasını ispat etme yükümlülüğü bulunmaktadır. PatKHK m. 8/3 hükmüne göre ise, hoşgörü süresinin uygulanmasından doğacak sonuçlar bir süre ile sınırlı olmayıp, hak sahibi tarafından her zaman ileri sürülebilecektir.

Aşağıda PatKHK m. 8 hükmüne uygun olarak bu buluşa patent verilmesini etkilemeyen açıklamalar, EPC m. 55 hükmüyle karşılaştırmalı olarak açıklanacaktır.

4.2 Buluş Sahibinin Açıklamaları ve Özellikle Buluşun Sergilerde Kamuya Açılması

Öncelikle buluş sahibinden kastın buluşu yapan kişi değil de buluş için patent başvurusunda bulunan kişi olduğunu belirtmeliyiz, zira patent hakkına sahip olan kişi her zaman buluşu gerçekleştirmiş olan kişi değildir.

Yukarıda da değinildiği gibi PatKHK m. 8, EPC m. 55 hükmüne kıyasla daha geniş bir alan için hoşgörü süresi belirlemiştir. Bu hükme göre buluş sahibi tarafından yapılmış olan açıklamaların, patent başvurusundan veya varsa rüçhan tarihinden 12 ay öncesine kadar buluşa patent verilmesini etkilemeyeceği belirtilmiştir. Sergiler yoluyla teşhirin buluş sahibi tarafından yapılmış açıklama olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu durumda PatKHK m. 8'in sergi yoluyla açıklamaları da içerecek şekilde fakat bununla sınırlı olmayan bir ifade kullandığı söylenebilir. Diğer taraftan EPC m. 55 hükmü, sadece uluslararası sergilerde yapılan açıklamalar için ve rüçhan hakkı olsa bile bunu gözetmeksizin, patent başvurusundan önceki 6 aylık süre ile sınırlı bir hoşgörü süresi belirlemiştir. Hoşgörü süresi patent başvurusundan önceki 6 aylık süre için geçerli olup, rüçhan hakkının olup olmaması bu süreyi etkilememektedir, yani rüçhan hakkı olsa bile bu süre patent başvuru süresinden önceki 6 ay ile sınırlı tutulmuştur.

EPC m. 55 hükmüne göre uluslararası sergiler de Paris'te 22 Kasım 1928'de imzalanan ve en son 30 Kasım 1972'de değişikliğe uğramış olan Milletlerarası Sergiler Hakkında Konvansiyon kapsamındaki sergiler olarak tanımlanmıştır. Dahası, buluş sahibinin bu hoşgörü süresinden faydalanabilmesi için patent başvurusunda uluslararası sergi veya sergilerde yapılmış olan teşhiri açıkça belirtmeli ve hatta bir

sertifika ile bunu belgelemelidir. Her yıl EPO resmi gazetesinin dördüncü basısında dünyadaki bu türden sergilerin bir listesi yayınlanmaktadır.

PatKHK m. 8 ise hoşgörü süresi için özel olarak sergilerde yapılan açıklamalara değinmediği için sergilerin niteliği hakkında EPC m. 55 hükmündeki gibi bir sınırlamaya gidildiği söylenememelidir. Buluş sahibinin tüm açıklamaları hoşgörü süresinden faydalanmaya yeteceği için açıklamanın yapıldığı sergide herhangi bir nitelik aranmamalıdır. Zira buluş sahibinin yapacağı bir açıklamanın herhangi bir fuar kapsamında yapılmış olmasına gerek de yoktur¹⁴⁹.

Buluş sahibinin açıklamalarının yapılaş biçimi de hoşgörü süresinden faydalanması için belirleyici değildir, yani açıklamaların resmi bir ortamda yapılması, yazılı, sözlü veya Türkçe dışında bir dilde yapılması da hoşgörü süresinin uygulanmasında bir farklılık yaratmayacaktır.

EPC ve Türk hukukundaki bu uygulama farkı patent verilmesinde bazı karmaşık durumlara yol açabilecek niteliktedir. Örneğin, Türkiye’de herhangi ulusal bir sergide buluş sahibinin iradesiyle bir açıklama yapılmış olması, mesela buluş ürüne dairse ürünün bütün özellikleriyle tanıtılması, veya buluş sahibinin herhangi bir şekilde buluşu hakkında bilgi veren sözlü açıklamaları, TPE nezdindeki bir başvuru için 12 aylık hoşgörü süresinden faydalanmak suretiyle yeniliği etkilemeyecek, bir başka ifade ile, diğer patentlenebilirlik şartlarını da taşıyorsa buluşa patent verilebilecekken, aynı buluş için EPO’ya yapılacak bir patent başvurusu, buluşun artık yeni olmadığı gerekçesiyle reddedilecektir.

Buluş sahibinin açıklamalarının hoşgörü süresinden faydalanması konusunda dünyada farklı uygulamalar bulunmaktadır fakat Türkiye’nin de dahil olduğu görece az sayıda ülkede, buluş sahibinin tüm açıklamaları için genel bir hoşgörü süresi belirlenmiş olup genel uygulamanın bunun aksine sınırlı bazı açıklamalar için, örneğin EPC m. 55 hükmünde ifadesini bulan uluslararası sergilere veya, aşağıda inceleneceği üzere, buluş sahibinin üçüncü kişilerce suiistimalini önlemeye yönelik hoşgörü süresi olduğunu belirtmeliyiz. Örnek olarak, önemli patent ülkelerinden ABD, Japonya ve Kanada ve yukarıda açıklandığı gibi Türkiye, genel bir 12 aylık

¹⁴⁹ Fakat hatırlatmalıyız ki, PatKHK m. 50 sergilere bağlanan rüçhan hakkından bahsetmektedir ve bu durumda sergilerin hangi nitelikte olmaları gerektiği önem kazanmaktadır. Bu durum aşağıda ayrı bir başlık altında açıklanacaktır.

genel hoşgörü süresini kabul etmişken, EPO ve birçok ülke böyle bir genel hoşgörü süresi uygulamamaktadırlar. ABD’de 16 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren son değişikliklerle hoşgörü süresi (grace period) uygulamalarının daraltıldığı söylenebilirse de 1 yıllık böyle bir genel hoşgörü süresi halen devam etmektedir¹⁵⁰.

Böyle bir genel hoşgörü süresi uygulaması, buluş sahibinin lehine bir düzenleme olarak, buluş sahibinin olası dikkatsiz açıklamalarından dolayı kendi buluşunu patentleyememe tehlikesini, belirli bir süre içinde patent için başvurusu halinde bertaraf etmekte ve böylelikle buluş sahibi için buluşunu koruması için daha avantajlı bir ortam sağlamaktadır. Ayrıca buluşun kamuya erişilebilir kılınma tarihini erkene almakta ve patent başvurusu için olası belirsizlikleri de ortadan kaldırmaktadır. Aksi uygulama ise, patentlenebilirlik konusunda bir belirsizlik oluşturmakta, daha önemlisi, buluş sahibini açıklamaları konusunda daha dikkatli olmaya sevk etmekte ve böylelikle buluşun herkesçe ulaşılabilir hale gelmesini geciktirmektedir¹⁵¹. Kanımca bu durum patent hukukunun amacı ile de ters düşmektedir. Bilindiği gibi patent hukukunun amacı buluşları kamunun bilgisine açmak ancak bunun karşılığında da buluş sahibini, buluşun ekonomik getirileri için sınırlı süre ile korumaktır. Buluş sahibini buluşunu açıklamak konusunda caydırmak, buluşun kamunun erişimine açılmasını geciktirmek olacaktır ki, bu durum patent hukukunun amacına çok da uygun düşmemektedir. Diğer taraftan, patent başvurusunun yapıp yapılmayacağı konusundaki belirsizliğin üçüncü kişiler açısından yaratacağı problemler de dikkate değerdir fakat kanımca iki durum kıyaslandığında, özellikle buluş sahibinin yanlışlıkla yapacağı açıklamalar açısından korunması gerektiği ve buluşun kamunun erişimine mümkün olduğunca erken açılması gerektiği fikri ağır basmaktadır. Belirsiz sürenin kısaltılması kanımca uygun bir çözüm olacaktır. Bu durumda özellikle de PatKHK m. 8/1 için uygulanacak çok kısa bir süre hem buluş sahibini dikkatsizliği neticesinde yapacağı bir açıklama ile buluşunu patentleyememe riskinden uzaklaştıracak hem de belirsiz sürenin uzunluğundan kaynaklanan problemleri bertaraf edecektir.

¹⁵⁰ 35 U.S.C. § 102(b)(1)-(2). Ayrıca bu değişikliklerde, yenilik incelemesindeki değişikliklere paralel olarak, ülkesellik prensibinin terk edilip mutlak yenilik ilkesinin daha fazla gözetildiği dikkatten kaçmamalıdır.

¹⁵¹ Chiera Franzoni/Giuseppe Scellato, **The Grace Period in International Patent Law and Its Effect on The Timing of Disclosure**, Research Policy Vol. 39, Issue 2, 2010 s. 200–213

4.3 Buluş Sahibinin İzni Dışındaki Açıklamalar

4.3.1 Açıklamanın Bir Mercî Tarafından Yapılması

PatKHK m. 8/2 ifadesindeki “başvuru”nun bir patent başvurusu olduğu genel olarak kabul edilse de, PatKHK sisteminin buluş sahibini güçlü şekilde koruyan genel hoşgörü süresini kabul etmiş olduğu düşünülürse, aynı buluş sahibine benzer genişlikte bir koruma sağlamak için herhangi bir başvuru için de bu kuralın uygulanması gerektiği düşünülebilir¹⁵².

Bu hüküm temel olarak TPE veya dünyadaki başka patent ofislerine (ya da geniş bir yorumla herhangi bir resmi mercie) yapılmış başvuruların süresinden önce açıklanması halinde bir koruma gözetmektedir. EPC m. 55 hükmü böyle özel bir koruma gözetmemiş ancak buluş sahibinin veya selefinin açık suiistimal durumunda uygulanacak bir hoşgörü süresinden bahsetmiştir. EPOBA **T 585/92** ve **T 436/92** kararlarında, patent ofislerinin yanlışlıkla yaptığı açıklamaların açık suiistimal olmadıklarını belirtmiştir. Açık suiistimalin kabulü için üçüncü kişinin açık bir şekilde zarar verme kastı veya açıklamanın zarar verme ihtimali konusunda açık bir şekilde bilgi sahibi olması aranmıştır¹⁵³. Buradan da anlaşılacağı gibi, böyle bir yanlışlıkla yapılacak açıklama EPO nezdinde bir başvuruda yenilik incelemesinde tekniğin bilinen durumuna dahil sayılacak iken, TPE nezdinde bir başvurusu için tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmayacak ve diğer patentlenebilirlik şartları da karşılanıyorsa, Türkiye’de patent koruması sağlanabilecektir.

Bu durum PatKHK m. 8 hükmüne göre iki şekilde koruma sağlayacaktır. Birincisi, yukarıda da açıklandığı gibi, bilginin buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun bir mercî tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanmasıdır. Diğeri ise, bilginin buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapılan bir başvuruda yer almasıdır.

¹⁵² Aynı yönde, Özgür Öztürk, **Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**, Arıkan, İstanbul, 2008, s. 212-213.

¹⁵³ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter V, III.

İkinci ihtimalde buluş sahibi patent için başvurmak istemediği halde bir başkası onun adına başvuruda bulunmaktadır. Buluş sahibinin bu başvuruyu kabul etme ve devam etme hakkı varken bunu istememesi ve fakat burada açıklanan bilginin tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmasına da engel olmak istemesi mümkündür. Zira buluşun patent başvurusu için gerekli seviyeye ulaşmadığı, teknik çalışmaların devam ettirilmesi ve sonrasında daha geniş bir patent başvurusu yapılması, istemlerin gereken özen gösterilmeden yapılmış olması, zira patent koruması istemlerle sınırlıdır, gibi birçok düşünce ile buluş sahibi bu başvurunun geçersiz sayılmasını isteyebilir, çünkü ileride kendisi daha verimli bir şekilde aynı buluş için başvuruda bulunmayı planlamış olabilir.

4.3.2 Açıklamanın Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmış Olması

PatKHK m. 8'de belirtilen bu hüküm EPC m. 55/1(a) hükmü ile çok benzeşmektedir. Yukarıda örneği verildiği gibi EPOBA T 585/92 ve T 436/92 kararlarında açık suiistimal aramış ve burada açıklamayı yapan üçüncü kişinin niyetini ön plana almıştır. Eğer buluş sahibine açıkça bir zarar verme kastı yoksa veya açıklamanın buluş sahibine zarar vereceği konusunda üçüncü kişinin net bir bilgisi yoksa, burada açık suiistimalin olmadığı sonucuna varılmıştır¹⁵⁴. PatKHK m. 8/1(c) ifadesine göre ise buluş sahibinin zarar görmesi aranmamış, açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden bir üçüncü kişi tarafından yapılmış olması hoşgörü süresinden faydalanmak için yeterli görülmüştür. Bu durumda kanımca PatKHK m. 8/1(b) hükmü, mercilerin de üçüncü kişi kabul edilebilmesi sebebiyle gerekli değildir¹⁵⁵.

PatKHK m. 12 hükmüne göre patent isteme hakkının gaspı durumunda buluş sahibinde çeşitli fırsatlar tanınmıştır. Bu hükme göre, buluş sahibi başvuruyu kabul

¹⁵⁴ Ancak daha eski bir karar olan EPOBA T 173/83 kararında üçüncü kişinin zarar verme kastı aranmamış, ihmal veya hata ile buluş sahibinin zarar görmüş olmasını yeterli bulmuştur. Ancak bu kararın *Guidelines for Examination of the EPO 2012*'de yer almamaktadır ve EPOBA'nın içtihadını değiştirdiği görülmektedir. Eski içtihadın EPC ruhu ile daha uygun olduğu yönünde bkz. Derk Visser, **The Annotated European Patent Convention**, 2012, s. 101

¹⁵⁵ Aynı yönde Aynı yönde, Özgür Öztürk, **Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**, Arıkan, İstanbul, 2008, s. 217. Fakat EPC m. 55 hükmünün EPOBA T 585/92 ve T 436/92 kararlarında açıklandığı üzere, 3. kişilerin açık suiistimali ve bunu ispatlayan zarar kastı veya zarar görme ihtimaline dair net bilgi aransaydı bu durumda PatKHK m. 8/1(b) anlam kazanacak ve belki de EPO nezdinde patentlenemeyen bir buluş, TPE nezdinde sırf bu hüküm sayesinde patentlenebilecekti (Bkz. s. 62). Mevcut durumda PatKHK m. 8/1(c) hükmü sayesinde de aynı sonuç ortaya çıkmaktadır ve bu durum Pat KHK m. 8/1-(b) hükmünü gereksiz kılmaktadır.

ederek kendi başvurusu gibi sürece devam etme hakkına sahiptir. Diğer bir seçeneği ise aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir patent başvurusu yapmaktır ki, bu başvuru ilk başvurunun tarihi itibarıyla işlem görür. Bu durumda, gaspın söz konusu olduğu başvuru hükümsüz kalır. Son bir seçenek ise gaspın söz konusu olduğu başvurunun reddini talep etmektir. PatKHK m. 8/1(c) hükmünün bu durumda da uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.

4.4 Hoşgörü Süresinin Rüçhan Hakkı ile Karşılaştırılması

Rüçhan hakkı bazı kimselere patent başvurusu için diğerlerine nazaran sınırlı koşullar için tanınmış bir önceliktir. PatKHK m. 49 milletlerarası anlaşmalara dayanan başvurulardan kaynaklanan rüçhan hakkını, PatKHK m. 50 ise sergilerde teşhirden doğan rüçhan hakkını düzenlemektedir. EPC m. 87-89 rüçhan haklarını düzenlerken sergilerden doğan herhangi bir rüçhan hakkı tanımlamamıştır.

Hoşgörü süresi, patent verilmesini etkilemeyen açıklamanın yapılmasından patent başvuru tarihine kadar olan süre olarak tanımlanabilir. Bu süre, en son 2013 yılında ABD tarafından ve tüm dünyada artık terk edilmiş olan, buluşu ilk yapana patent verilmesini öngören sistem ile yakın ilgisi bulunmaktadır. Kısaca hatırlayacak olursak, bu sisteme göre birbirlerinden bağımsız olarak aynı buluşu yapan iki kişiden ilk başvurana değil, buluşu daha önce gerçekleştirene patent verilmektedir. Eğer buluşu sonra gerçekleştiren kişi önce başvuru da bulunsa bile, aynı buluşu bağımsız olarak daha gerçekleştiren kişi bu durumu dava etmek suretiyle patent hakkını kazanabilir. Bugün artık bütün dünyada uygulanan ilk başvurana patent verileceğini benimseyen kurala göre ise, böyle bir durumda buluşu ilk yapan kişinin herhangi bir dava hakkı yoktur.

Buluşu ilk gerçekleştirene patent hakkı tanıyan sistemlerde tekniğin bilinen durumunun incelenmesi buluşun gerçekleştirildiği ana göre yapılmaktadır, diğer bir ifade ile tekniğin bilinen durumu buluşun gerçekleştirildiği tarihteki tekniğin bilinen durumudur. Fakat ilk başvurana patent hakkı verilen sistemlerde ise tekniğin bilinen durumu başvurunun yapıldığı tarihe veya rüçhan tarihine göre incelenmektedir¹⁵⁶. Aslında ABD hukukunda “*grace period*” olarak adlandırılan süre işte bu açıklama

¹⁵⁶ Örneğin, EPC 2000 m. 54/2

süresi ile başvuru süresi arasında geçen süredir. Teknik olarak EPC sisteminde bir “*grace period*” olduğu söylenemeyebilir. EPC m. 55 tekniğin bilinen durumunu etkilemeyen açıklamalardan bahsetmektedir ve “*grace period*” ifadesini kullanmamaktadır. Bu çalışmada, buluşa patent verilmesini etkilemeyen sürelerin tamamı için “*hoşgörü süresi*” terimi kullanılmıştır.

Fakat önemli bir nokta, bugün bütün dünyada kullanılan ilk başvurana patent verilmesini öngören sistemde, buluşa patent verilmesini etkilemeyen açıklamaların tekniğin bilinen durumu açısından irdelenmesidir. Bu noktada belirtilmelidir ki, EPC m. 54/2 hükmü karşısında tekniğin bilinen durumu, patent başvurusu tarihindeki veya varsa rüçhan tarihindeki tekniğin bilinen durumudur¹⁵⁷. Buluş sahibinin uluslararası bir sergide buluşunu teşhir etmesi, kendisi açısından tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmayacak fakat üçüncü kişiler için tekniğin bilinen durumuna dahil sayılacaktır, nitekim, artık bu bilgi toplumun erişimine sunulmuş bir bilgidir. Dolayısı ile bu süre içerisinde aynı buluşu patentlemek isteyen üçüncü kişiler muvaffak olamayacaklardır.

Fakat önemli bir sorun, üçüncü kişilerin bu süre içerisindeki açıklamalarının, hoşgörü süresinden yararlanan, yani uluslararası sergilerde teşhir sebebi ile EPC m. 55 hükmünden yararlanan veya PatKHK m. 8 hükmüne göre hoşgörü süresinden yararlanan¹⁵⁸ kişiler açısından etkisidir. Eğer üçüncü kişiler, bir kişinin hoşgörü süresinden faydalanmakta olduğu sürede, bağımsız olarak aynı bilgiyi kamunun erişimine sunarlarsa, hoşgörü süresinden faydalanan buluş sahibi patent başvurusu yaptığında, incelemenin başvuru veya rüçhan tarihindeki tekniğin bilinen durumun göre yapılacağı düşünüldüğünde¹⁵⁹, patent hakkına kavuşamayabilir. Eğer üçüncü kişi, bu bilgiyi buluş sahibinden edinmişse, sırf buluş sahibine zarar vermek için ve kötü niyetle, yani onun patent korumasından faydalanmasını engellemek kastıyla ancak sanki bağımsız olarak bu bilgiyi keşfetmiş gibi, böyle bir açıklama yapabilir. Bu durumda buluş sahibinin korunması gerektiği aşıkardır. Fakat üçüncü kişinin bağımsız olarak yapacağı bir açıklama, bu fikre göre artık tekniğin bilinen durumuna dahil sayılacağından, hoşgörü süresinden faydalanan buluş sahibinin de artık buluşu

¹⁵⁷ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter IV, 3

¹⁵⁸ Unutulmamalıdır ki, PatKHK m. 8 hoşgörü süresi için geniş bir alan belirlemiş olup, buluş sahibinin açıklamaları da buna dahildir.

¹⁵⁹ **Guidelines for Examination of the EPO 2012** Part G, Chapter IV, 3

patentleyemeyeceği tabii ki ileri sürülebilir¹⁶⁰. Bu fikre göre, aksi düşünülür ve bağımsız üçüncü kişilerin açıklamalarının da hoşgörü süresinden faydalanan buluş sahibi için tekniğin bilinen durumuna dahil olmayacağı düşünülürse, bu durumda hoşgörü süresi rüçhan hakkı gibi bir sonuç doğurur ki, gerek EPC gerekse PatKHK rüçhan hakkı ile hoşgörü süresini birbirinden farklı uygulamalar olarak düzenlemiş oldukları için bu sonuca ulaşamayacağı ileri sürülebilir. Ayrıca aksi bir düşünce, yukarıda da belirtildiği gibi, belirsiz süreyi çok arttıracığından eleştirilebilir. Örneğin, sergilerde kamuya açıklama sebebiyle hoşgörü süresinden faydalanan kişiden bağımsız olarak bu buluşu yapan ve patentlemek isteyen, veya patentlemek istemese de bu teknolojiyi kullanmak üzere yatırım yapmış olan gerçek veya tüzel kişilerin, hoşgörü süresinden faydalanan kişinin olası patent korumasına karşı gelecekteki mağduriyetleri çok ciddi boyutlarda olabilir. Unutulmamalıdır ki, EPC m. 55 hükmüne göre 6 aylık, PatKHK m. 8 hükmüne göre 12 aylık süre, ve üstelik sadece uluslararası sergilerle sınırlı olmayan geniş bir açıklama alanı için, oldukça geniş bir süre olup buna patent başvurularının 18 aylık yayınlanma süresi de eklenince kabulü zor bir belirsizlik süresi yaratmaktadır.

Diğer taraftan bu açıklamaların yapıldığı anın, eski ABD uygulamasındaki gibi, yukarıdaki açıklamaların tersine, tekniğin bilinen durumunun inceleneceği an olarak düşünülmesi de mümkündür¹⁶¹. Bu durumda EPC m. 55 hükmüne göre 6 ay içinde patent başvurusu yapılmak kaydıyla veya PatKHK m. 8 hükmüne göre 12 ay içerisinde patent başvurusu yapılmak veya rüçhan hakkı elde etmek kaydıyla tekniğin bilinen durumu uluslararası sergide teşhir tarihindeki¹⁶² tekniğin bilinen durumu yenilik incelemesinde dikkate alınacaktır. Bu durumda her ne kadar artık EPC m. 55 hükmünün rüçhan hakkından bir farkı kalmayacağı ileri sürülebilse de, rüçhan hakkı süresinin 12 ay, EPC m. 55 hükmünün 6 ay olarak düzenlenmiş olması bu iki hüküm arasındaki temel fark olarak görülebilir. Diğer taraftan Paris Sözleşmesi'nin 11. Maddesi bu fikre dayanak olabilecek bir şekilde kaleme alınmıştır:

¹⁶⁰ Bu konudaki tartışmalar için bkz. Özgür Öztürk, **Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**, Arıkan, İstanbul, 2008, s. 222-225

¹⁶¹ ABD'de Mart 2013'e kadar buluşu ilk yapana patent verilmesini öngören sistemde inceleme bu şekilde yapılmaktaydı (grace period)

¹⁶² PatKHK m. 8 hükmüne göre buluş sahibinin açıklama yaptığı tarihte

“Birlik ülkeleri, taraf ülkelerden birinde açılan resmi veya resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde, sergilenen ürünler için, patent verilebilir buluşlara, faydalı modellere, endüstriyel tasarımlara ve ticaret markalarına, kendi mevzuatına uygun olarak, geçici koruma sağlayacaklardır.”

Yukarıdaki ifadede buluşun korunmasından bahsedilmiş olması, bu buluşun artık patent koruması talep edilecek ülke için başka bağımsız kişilerin açıklamalarından da korunmasının arzu edildiğini düşündürür niteliktedir. Daha açık bir ifadeyle burada buluşun, sadece uluslararası bir sergide buluşunu teşhir etmek suretiyle açıklama yapmış olan kişinin kendisinden değil, herkesten korunmak istendiği düşünülebilir. Böyle düşünüldüğünde, sadece uluslararası sergide teşhir eden kişinin teşhir suretiyle yapmış olduğu kendi açıklaması değil, artık aynı konudaki herhangi bir kimsenin açıklaması da tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmayacaktır ki, bu da yenilik incelemesinin uluslararası sergi tarihindeki tekniğin bilinen durumuna göre yapılacağı anlamına gelir. Bu eski ABD uygulamasına, yani buluşu ilk yapana patent hakkı tanıyan sisteme paralel bir uygulamadır.

Kanımca, yukarıdaki fikirlerden ikincisi buluşu koruma amacını daha geniş olarak sağlamakta fakat belirsiz süreyi gereğinden fazla uzatmaktadır. PatKHK m. 77 hükmünde belirtilmiş olan “ön kullanım hakkı” tabii ki bu durumda da kullanılabilir olup bahsi geçen bağımsız üçüncü kişiler için, sınırlı da olsa, hak kaybını önlemeye yönelik bir düzenlemedir. Paris Sözleşmesi’nin 11. maddesinin buluşun korunmasına yaptığı vurgu karşısında bu yolu izlemek uygun görünmektedir. Her ne kadar belirsiz sürenin uzunluğu ciddi problemler oluşturabilecek nitelikteyse de, ön kullanım hakkı buradaki olası mağduriyetleri azaltacak bir düzenlemedir ve kullanımda olacaktır. Diğer taraftan böyle bir uygulama buluş yapan kişileri, yaptıkları buluşun ekonomik değerini anlamamış olma riskine karşı da korumaktadır. Örneğin, bir bilim insanı, buluş yaptığının ve dahası bu buluşun patentlenebileceğinin farkında olmasına rağmen, ekonomik getirisinin farkında olmayarak buluşunu patentlememeye karar verebilir. Bu durumda yapacağı bir

açıklama, örneğin yayınlacağı bilimsel bir makale kendi buluşunu patentlemesine EPC hükümleri sebebiyle engel olacaktır¹⁶³.

Kanımcı olması gereken düzenleme bu yönde değerlendirilmeli ancak yukarıda bahsedilmiş olan belirsiz süre, farklı bazı düzenlemeler ile mümkün olduğunca kısaltılmaya çalışılmalıdır, örneğin, patent başvurularının yayınlanma süresini kısaltmak bu konuda faydalı bir adım olacaktır. Fakat bu tip düzenlemeler yapılırken de patent başvurusunda bulunan kişiler için yeterli koruma sağlandığından da emin olunmalıdır. EPC m. 54/2-3 hükümlerinin uygulanmasında yenilik incelemesinin patent başvuru tarihindeki veya varsa rüçhan tarihindeki tekniğin bilinen durumuna göre yapılacağı açıkça belirtilmiş olduğundan mevcut uygulamanın yukarıda bahsedilen birinci türde olduğu görünmektedir fakat bu düzenleme kanımcı, buluş sahibini buluşunu sergilerde teşhir yoluyla patent başvurusundan önce kamuya açık hale getirmesinde yeteri kadar cesaretlendirmeyecek, bilakis gizli kalması tercih edilecektir ki, bu da bahsi geçen buluşun kamunun erişimine açılmasını patent hukukunun amacına aykırı olarak geciktirecektir.

Kısaca özetlemek gerekirse, EPC m. 55 ve PatKHK m. 8 hükümleri, eskiden ABD’de ilk buluşu ilk yapana patent verilen sistemdeki uygulamadan farklıdır, yani “*grace period*” olarak adlandırılmaz. Eski ABD sisteminde tekniğin bilinen durumu buluşun yapıldığı tarihteki tekniğin bilinen durumu iken, EPC ve PatKHK sistemlerinde bu tarih, patent başvurusunun yapıldığı veya varsa rüçhan tarihidir. EPC ve PatKHK hükümlerinde açıklıkla belirtilmemiş olması sebebiyle, EPC m. 55 ve PatKHK m. 8 hükümlerinden faydalanan kişiler için bu tarih yine patent başvurusu veya varsa rüçhan tarihi olacaktır ancak bu kişilerin kendi açıklamaları veya uluslararası sergi yoluyla teşhirleri kendileri açısından tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmayacaktır. Buradaki problem, bağımsız olarak üçüncü kişilerin bu zaman aralığında yapacakları açıklamaların, uluslararası sergilerde teşhir veya PatKHK’da öngörülen diğer yollarla açıklama yapan kişinin olası patent başvurusunda yeniliği ortadan kaldırıp kaldırmayacağı konusudur. İlgili hükümlerin lafzından, bu türden açıklamaların yeniliği ortadan kaldıracağı anlaşılmaktadır fakat bu yaklaşım uygulamada ciddi karışıklıklara sebep olabileceken aynı zamanda

¹⁶³ PatKHK m. 8 hükmüne göre böyle bir açıklamanın buluşunun kendisi açısından patentlenebilirliği engellemeyeceği unutulmamalıdır.

buluş yapan kişiyi çok da cesaretlendirmeyecektir. Diğer taraftan, Paris Sözleşmesi'nin 11. maddesinde buluşun korunmasına vurgu yapılmış olması, ilk açıklamayı yapan buluşçunun bağımsız üçüncü kişilerin açıklamalarından korunması gerektiğini de düşündürmektedir ki, bu da tekniğin bilinen durumunun açıklamanın yapıldığı tarih olması gerektiğini düşündürülebilir. Kanımca olması gereken hukuk da bu yöndedir. Özellikle EPC m. 55 hükmü çok dar düzenlenmiş olup, ulus sahiplerinin patentin getireceği faydadan emin olmadıkça buluşlarını hiçbir şekilde açıklamamaya sevk etmektedir ki bu da buluşun kamunun erişimine açılmasını, patent hukukunun amacına aykırı olarak geciktirmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi kanımca olması gereken hukuk, bu ikisinin ortasında bir çözüm olup herkes açısından buluşun kamuya açıklandığı tarihteki tekniğin bilinen durumunu referans almaktır ki bu da sonuç olarak bizi, “*buluşu ilk açıklayana patent verilmesi*” gibi bir noktaya getirmektedir^{164,165}.

4.5 Türkiye’de Belirli Sergiler Yoluyla Teşhirin Rüçhan Hakkı ve Hoşgörü Süresini İmkanlarını Bir Arada Vermesi

PatKHK m. 50 hükmü uyarınca Türkiye’de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris Anlaşması’na taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde, patent veya faydalı model belgesi konusunu kapsayan ürününü teşhir eden gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden itibaren 12 ay içinde, Türkiye’de patent veya faydalı model belgesi almak için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Patent veya faydalı model belgesinin konusunu kapsayan ürün, serginin resmi açılış tarihinden önce, sergi yerine görünür şekilde konulmuşsa, bu durumda süre, ürünün sergi yerine konulduğu tarihten itibaren başlar. Bu kişiler PatKHK m. 49/1’de belirtilmiş olan Paris Anlaşması’na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumunda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir.

¹⁶⁴İngilizce ifadesiyle” First to Publish” denilebilir. Bugün tüm dünyada uygulanan sistem “First to File” yani ilk başvurana patent verilen sistemdir. “First to Invent” yani buluşu ilk yapana patent verilen sistem daha önce defalarca belirtildiği gibi en son 2013 yılından ABD tarafından terk edilmiştir.

¹⁶⁵ Philip W. Grubb/Peter R. Thomsen, **Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology**, 2009, s. 77

Dikkat edilmelidir ki, PatKHK m. 50 hükmü EPC’de düzenlenmemiş olan bir rüçhan hakkı tanımlamaktadır.

PatKHK m. 8/1(a) ise başvuru sahibinin açıklamalarını patent verilmesini etkilemeyen açıklamalar olarak kabul etmiştir ve hiçbir özelliği olmayan sergilerde teşhirlerin dahi bu kapsama gireceği ve böyle bir hoşgörü süresinden faydalanacağı açıktır. EPC m. 55 ise belirli özellikteki uluslararası fuarları hoşgörü süresi kapsamına almıştır. Bu konuya yukarıda değinildiği için burada detaya girilmeyecektir. Fakat yukarıda açıklanmış olan, rüçhan hakkı ve hoşgörü süresinin, tekniğin bilinen durumunun inceleneceği zamanla ilgili farkını hatırlatmakta fayda vardır.

Dikkat edilecek olursa, PatKHK m. 50 hükmüne göre rüçhan hakkından faydalanacak olan buluş sahipleri aynı zamanda hoşgörü süresinden de faydalanabilir konumdadırlar. Burada rüçhan hakkından faydalanabilmek için gereken yurtiçindeki fuarların usulüne uygun şekilde düzenlenmiş fuarlar olması gerektiği dikkatten kaçmamalıdır. Fakat hoşgörü süresi için böyle bir ayrımın olmadığına yukarıda değinilmişti. Yine rüçhan hakkından faydalanabilmek için Türkiye’deki sergilerde teşhirlerin yapıldığına dair belgelerin fotoğraflarla birlikte ibraz edilmesi, yurtdışındaki sergilerde teşhir durumunda ise, resmi serginin açıldığı ülkenin yetkili merciinden alınacak resmi belgelerin ibrazı zorunlu kılınmıştır.

Rüçhan hakkının daha fazla detayına girilmeyecektir fakat son olarak, PatKHK m. 52/1 hükmüne göre başvuru sahibinin yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep etmesi gerektiğini, bununla ilgili rüçhan hakkı belgesini ise patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebinin yapılmamış sayılacağını belirtelim.

5. Tekniğin Bilinen Durumu ile Buluşun Karşılaştırılması

Bu çalışmada şimdiye kadar patent ile ilgili genel ilkelerden bahsettikten sonra bir buluşun patentlenebilmesi için gereken şartlara kısaca değinildi. Yenilik aşaması bu çalışmanın özünü oluşturmakla birlikte, patentlenebilirliğe dair incelemede yenilik aşamasından önce yapılması gereken, buluşun teknik yapıda olup

olmadığının belirlenmesi çok önemli olduğundan bu konuda açıklamalara yer vermek, yenilik aşamasının iyi anlaşılabilmesi amaçlanmıştır. Gerekli olan bu ön açıklamaların ardından yenilik aşaması açıklanmaya başlanmıştır ve tekniğin bilinen durumunun belirlenmesi bu aşamanın en hayati konularından birisi olarak yukarıda açıklanmıştır. Tekniğin bilinen durumu yukarıdaki belirtildiği şekilde belirlendikten sonra, buluşun yeni olup olmadığı, tekniğin belirlenmiş olan bilinen durumu ile buluşun karşılaştırılması sonucu belirlenebilir. Eğer buluş tekniğin bilinen durumuna dahil ise yeni olmadığı sonucuna varılacak ve patent ile korunamayacak, fakat tekniğin bilinen durumuna dahil değilse yeni olduğu sonucuna varılarak patentlenebilirliğin diğer şartları, yani buluş basamağını haiz olup olmadığı ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığı irdelenecektir.

Çalışmamızın esas amacı yenilik aşaması ve özellikle bunun kimya ile ilgili buluşlara yansımalarıdır. Her ne kadar bu konu aşağıda ayrı bir başlık altında incelenmişse de, buraya kadar bütün anlatılanlar bu başlığa hazırlık niteliğindedir ve özellikle şimdi açıklayacaklarımız artık yenilik incelemesinin maddi yönüne girmekte ve kimya alanına giren buluşları da çok yakından ilgilendirmektedir.

5.1 Tekniğin Bilinen Durumuna Dair İstemlerin Bağımsız Olarak Karşılaştırılması

Yenilik incelemesinde tekniğin bilinen durumu ile buluş karşılaştırılırken istemler ayrı ayrı karşılaştırılmalı fakat bu karşılaştırma yapılırken tekniğin bilinen durumuna dair tek bir referans kullanılmalıdır. Bu referansın ise bütünü ele alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

Tekniğin bilinen durumuna dair tek bir referans ile karşılaştırma yapılması kuralına ve bunun bazı istisnalarında yukarıda değinilmişti¹⁶⁶ fakat konunun önemine binaen burada bazı istisnaları tekrar açıklamak faydalı olacaktır.

Eğer tekniğin bilinen durumuna dair temel bir referans başka bir referansa atıfta bulunmuşsa, bu yardımcı referansın da ilk referansın bir parçası olarak

¹⁶⁶ Bkz. **D.3.2** (Tekniğin Bilinen Durumunu Oluşturan Referansların Birleştirilmemesi)

düşünülp tekniğin bilinen durumuna dahil sayılması gerekebilir¹⁶⁷. Eğer temel referans başka bir referansa açıkça atıfta bulunmuyor fakat sadece bu konudaki gelişmeler hakkında farklı referansların da olduğunu belirtiyorsa, bu referansların kural olarak dikkate alınmaması gerekir, meğer ki, teknik alanda uzman kişi, temel teknik bilgisine dayanarak zaten bu ikincil referanslara bakmayı düşünebilecek olsun. Yani denilebilir ki, teknik alandaki uzman kişinin ilk referansta doğrudan atıf yapılmamış fakat genel olarak bahsedilmiş başka referanslara zaten bakacağı düşünülebilirse, bu durumda bu iki referansın birlikte ele alınması mümkün olabilir. Aksi halde ise iki referansın birlikte ele alınması yenilik incelemesi açısından uygun görülmemiş fakat buluş basamağı incelemesinde mümkün görülmüştür.

Diğer ilginç bir örnek, teknik alanda uzman kişinin genel bilgisini gösteren bir dokümanın, tekniğin bilinen durumunu belirleyen doküman ile birlikte ele alınabilmesidir¹⁶⁸. Farazi bir gösterge olan teknik alanda uzman kişinin bilgi seviyesinin ne olduğu önemli bir sorudur ve bu bilgi seviyesi yenilik incelemesinin yapıldığı tarihe göre değişmektedir. Bugüne nazaran beş yıl önceki bir patent başvurusunda, farazi teknik alandaki uzman kişinin genel bilgi seviyesinin daha düşük olacağına şüphe yoktur. İnceleme yapılırken, teknik alandaki uzman kişinin ne kadar bilgiye sahip olacağını gösteren belgelerin de dikkate alınması aslında kanımca tekniğin bilinen durumuna dair iki referansın dikkate alınmasından farklı bir durum olup, bize tekniğin bilinen durumunu değil, teknik alandaki uzmanın bilgi seviyesini gösteren bağımsız bir dokümandır.

¹⁶⁷ EPOBA T 153/85, Bu karara göre, belirli bir kimyasal bileşikten bahseden birincil bir referans, bu kimyasal bileşiğin nasıl hazırlanacağını anlatan ikincil bir referansa açıkça atıfta bulunduğu durumda bu iki referansın tekniğin bilinen durumunun belirlenmesinde bir arada düşünülmesi mümkündür ;

EPOBA T 124/87

¹⁶⁸ EPOBA T 288/90

5.2 Tekniğin Bilinen Durumu ile Patent Konusu Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesi

5.2.1 İfadelerdeki Farklılıklar

Yenilik incelemesinde tekniğin bilinen durumuna dair referans, veya yukarıdaki istisnalar kapsamında izin verildiği durumlarda referanslar, ile patent başvurusunun konusu olan buluş karşılaştırılırken, salt kelimelerdeki farklılıkların yeniliği ortadan kaldırmayacağı aşikardır. Aynı özelliğin farklı şekillerde ifade edilmiş olması tabii ki de bu iki açıklamanın farklı olduğu anlamına gelmez.

Fakat daha karmaşık durumlarla karşılaşmak da mümkündür. Mesela, bir referanstaki bir kelime birden fazla anlama gelebilecek veya aynı konu içerisinde geniş bir anlam ifade edebilecekken, bununla karşılaştırılan bir patent başvurusunda farklı bir kelime kullanılmış olması güzel bir örnek olabilir. EPOBA T 870/95 kararında, tekniğin bilinen durumuna dair bir referansta geçen genel bir “baz” ifadesinden eğer teknik aladaki uzman kişi bunun sadece “permanganatın sulu çözeltisi” olabileceğini çıkartabiliyorsa, bu durumda patent başvurusundaki “permanganatın sulu çözeltisi” ifadesi ile bir benzeşme söz konusudur ve yenilik yoktur. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta “baz” ifadesinden sadece “permanganatın sulu çözeltisi”nin anlaşılması gerektiğidir. Eğer bu referanstan birçok bazın kullanılabileceği anlaşılıyorsa bu farklı bir inceleme konusu olup aşağıda ayrıca değinilecektir.

Burada aslen dikkate alınması gereken nokta teknik alandaki uzman kişinin bu ifadelerden ne anlayacağıdır. Eğer teknik alandaki uzman kişi bu ifadelerin aynı anlamda kullanıldığını görebiliyorsa bu ifadeler benzeşiyor demektir ve bu durumda yenilik yoktur.

5.2.2 Değerlerdeki Farklılıklar

EPOBA T 686/96 kararında patent isteminde yaklaşık olarak verilen değer yorumlanmasında mümkün olan en geniş yorumlamanın yapılması gerektiği belirtilmiştir. Perspex® aşınma değeri istemde yaklaşık olarak 12-20 PAV¹⁶⁹ aralığında gösterilmiştir. Burada yaklaşık olarak 12-20 PAV şeklinde ifade, kastedilenin bunun tam olarak 12-20 PAV aralığı olmadığını göstermektedir ve EPOBA bu kararda bunun daha geniş olarak yorumlanması gerektiğini belirtmiştir. Tekniğin bilinen durumunda ise 12 PAV değerinin biraz altında özellik gösteren bir ürün olması sebebiyle başvuru yenilik incelemesini geçememiştir.

Başka bir örnekte en az %0,05 oranda silika içeren bir seramik ürün patent başvurusunun konusudur ve davacı %0,043 oranda silika içeren bir ürünün piyasada zaten bulunduğunu ve %0,007 gibi bir farkın çok küçük olması sebebiyle bu iki ürünün aynı kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş ve patent başvurusu ürünün yeni olmadığını ifade etmiştir. Fakat bu argüman EPOBA tarafından uygun görülmemiştir, zira oranların başlı başına çok küçük olması sebebiyle böyle bir kıyaslama uygun olmadığı ileri sürülmüş, iki ürünün silika içeriği kıyaslandığında birbirlerine nazaran %16 gibi farkın olduğu ve ölçme metodunun bu farklı belirleyebileceği bir durumda, bu farkın iki ürünü birbirinden ayırt etmeye yeteceği belirtilmiştir. Davacı ise ölçme metodunun standart sapması hakkında bir bilgi vermeyip, sadece sinterlenmiş üründe yapılan ölçümün, ürün toz haldeyken yapılacak bir ölçüme göre daha tutarsız olabileceğini belirtmiştir. Davacının bu argümanı da yeterli görülmemiştir ve bu %16'lık farkın ürünleri ayırt etmede yeterli olamayacağını ispatlayamamış olması sebebiyle temyiz başvurusu reddedilmiştir¹⁷⁰.

Ayrıca bir referanstaki birimin patent başvurusundaki birimden farklı olduğu durumlarda birimlerden birisi diğerine çevrilerek kıyaslama yapılmalıdır. Bu çevrim sonucunda çok kusurlu bir değer ortaya çıktığında bir yuvarlamanın yapıp yapılmayacağı sorusu önemlidir. Eğer, yuvarlama yapıldığında oluşan yeni değer ürünün niteliğini değiştiriyorsa, ürünü farklı bir ürün haline sokuyorsa bu durumda yuvarlama kesinlikle yapılmamalıdır¹⁷¹. Fakat bazı durumlarda yuvarlamanın

¹⁶⁹ Perspex Abrasion Value, aşınmanın ölçüldüğü bir metodun belirlediği bir birimdir.

¹⁷⁰ EPOBA T 262/96

¹⁷¹ EPOBA T 74/98

yapılması zorunlu da olabilir. Eđer kıyaslama yapmak için böyle bir yuvarlama kaçınılmaz ise bu durumda yapılmalıdır. Örneğin¹⁷², ölçülmüş iki yoğunluk değeri kıyaslanırken, bunlardan birisi virgülden sonra 2 basamak fakat diğeri 3 basamak halinde belirtilmişse bu durumla karşılaşılabılır. Bilindiđi gibi böyle bir ölçüm hiçbir zaman tam ve mutlak bir sonuca karşılık gelmez ancak yaklaşık sonuç belirtir. Buradaki birinci ölçümde virgülden sonra 2 basamaklı yaklaşık sonuç yeterli görülmüşken diğesinde daha hassas davranılmış ve virgülden sonra 3 basamak belirtilmiştir. Bunlardan ilkinde eđer hassas davranılsaydı ve 3 basamak belirtilseydi sonucun ne çıkacağı bilinmemektedir. Dolayısı ile bu kıyaslama yapılırken izlenebilecek zorunlu yol, diğeri virgülden sonra 3 basamak olarak belirtilen değerin yuvarlanmak suretiyle virgülden önce iki basamak haline getirilip kıyaslamının yapılmasıdır. Fakat kanımca bazı durumlarda hassasiyetin çok ciddi önem arz etmesi gerekebilir ve bu gibi durumlarda yukarıdaki örnek geçerli olmayabilir. Bunu pazarda sebze tartılan terazi ile altın tartmanın uygun olmadığı şekilde açıklayabiliriz. Dolayısı ile kanımca her örnek kendi koşulları içerisinde değerlendirilmelidir.

5.2.3 Bileşimlerdeki Farklılıklar

Bilinen bir aktif maddeye bazı yardımcı maddelerin eklenmesiyle elde edilen bileşimin yeniliđi, bu eklenen yardımcı maddelerin niteliđine göre deđişecektir. Eđer yardımcı madde belirtilmemiş ve bu durumda neredeyse sınırsız yardımcı madde olasılıđı ile karşı karşıya kalıyorsak bu durumda bu bileşimin yeni olduđu söylenemeyecektir, mutlaka yardımcı maddelerin sınırlandırılması ve bu yardımcı maddelerin buluş basamađı incelemesinde de bileşime, dolayısı ile tekniđe kattıđı deđer irdelenmelidir. Fakat teknik alandaki uzman kişinin, her ne kadar belirtilmemiş olsa da bu yardımcı maddelerden nelerin kastedildiđini anlayacak durumda olduđu düşünülebilir, bu durumda yeniliđin varlıđından bahsedilebilir.

Benzer şekilde, bazı ürünlerin çözeltileri söz konusu olduđunda, bu ürünlerin çözücüsü konumunda olan diğeri ürünlerin neler oldukları biliniyorsa, örneğin, bir maddenin suda çözünebildiđi biliniyorsa, bu maddenin sulu çözeltilisine dair tekniđin bilinen durumunda referans aramaya gerek yoktur. Teknik alandaki uzman kişinin bu

¹⁷² EPOBA T 1186/05

aktif maddeyi ve bunun suda çözünebilir olduğunu bilmesi, tekniğin bilinen durumunda sulu çözeltiye dair bir referans olmasa da, kendisinin bunu düşünebileceği aşikardır¹⁷³.

Bu örneklerin ürünün yeniliği ile ilgili olduğunu belirtmekte fayda vardır, eğer sulu çözeltinin kullanımı için bir patent istemi varsa tabii ki değerlendirme farklı yapılacaktır, bu ikisinin karıştırılmaması gerekir. Ayrıca, çözeltinin alelade olmadığı, teknik alandaki uzman kişinin öngöremeyeceği oranlarda bir karışım sonucu oluştuğunu ispat etmek suretiyle yukarıdaki örneğe aykırı bir şekilde yenilik şartı karşılanabilir. Aşağıda yeri geldiğinde kimyasal bileşimlerin yeniliği daha detaylı incelenecektir.

5.2.4 Kaçınılmaz Olarak Elde Edilen Ürünler

Eğer zaten bilinen, yani tekniğin bilinen durumuna dahil olan bir üretim süreci sonucunda elde edilen ürün her seferinde aynıysa, yani üretim süreci defalarca tekrarlandığında hep aynı ürünün zorunlu olarak ortaya çıktığı gösterilebiliyorsa, bu durumda bu ürünün yeniliğinden bahsedilemez. Zira daha önceden kamunun erişimine açılmış olan üretim usulünün aynı zamanda bu usul sonucunda zorunlu olarak ortaya çıkan ürünü de kamunun erişimine açtığı düşünülmektedir.

5.2.5 Fonksiyonel Unsurlar

EPOBA T 500/89 kararında, bir usul patentinin tekniğin bilinen durumu ile kıyaslanmasında, her ne kadar ilgili üretim sürecindeki unsurlar tek tek bilirse de, süreçteki fonksiyonel bir farklılığın tekniğe yapılmış bir katkı olarak düşünülme suretiyle patente hak kazanacağını belirtmiştir. Burada üretim sürecinde kullanılan ürünler belirtilmiş olsa da, tekniğe yapılan katkı bu üretim sürecindeki küçük bir değişiklik olup bu değişiklik sayesinde sürecin yeni olduğu kanısına varılmıştır.

¹⁷³ EPOBA T 80/96

5.2.6 Jenerik Açıklamalar

Jenerik açıklamalar genellikle aynı çatı altındaki spesifik açıklamaların yeni sayılmalarını engellemekle birlikte, spesifik bir açıklama genelde bir üst çatının yeni olmasını engelleyebilir^{174,175}. Örneğin, halojenlere yönelik bir açıklama flor için yeniliği ortadan kaldırmazken, flora yönelik bir açıklama halojenlerin yeniliğini ortadan kaldırabilir fakat dikkat edilmelidir ki, böyle bir açıklama aynı çatı altındaki başka bir ürünün yeniliğini ortadan kaldırmaz, mesela flora yönelik açıklama bromun yeniliğini ortadan kaldırmayacaktır¹⁷⁶. Fakat bu bir genel kural olarak değerlendirilmeli ve bu kuralın istisnalarının olabileceği unutulmamalıdır. EPOBA kararlarına bakılacak olursa genel olarak bu kuralı uyguluyor olduğu görülebilir fakat kuralın bu şekilde katı bir uygulaması anlaşılması güç olabilecek bazı garip durumları ortaya çıkarabilir. Örneğin, tekniğin bilinen durumuna dair önceki bir referansta “*tüm halojenler ile reaksiyondan*” bahsedilmiş olması, flor ile reaksiyonu da bir kimyager için çok açık bir şekilde ifade etmekten, sonraki bir patent başvurusunda flor ile reaksiyon sonucu oluşacak ürün için istem yeni sayılırsa, bu uygulamada biraz haksız sayılabilecek patent korumalarına sebep olabilir. Örneğin, Almanya uygulamasında böyle bir başvuru yenilik aşamasını geçemeyebilecekken, EPO uygulamasında böyle bir başvuru yeni olarak kabul edilebilir.

Aşağıda “*seçimlik buluşlar*¹⁷⁷” konusu incelenirken, bu gibi durumlarda hangi koşullar dahilinde bir uygulama yapılacağı açıklanacaktır.

Genellikle kimya alanındaki patentlerde kullanılan fakat bu alanla sınırlı da olmayan “*Markush İstemleri*”, cins ve tür ilişkisinin belki de en çok rastlandığı alanlardan birisidir¹⁷⁸. Bu tip istemlerde genel bir ifade ile birden fazla ürün için tek bir istemle patent koruması talep edilmektedir. Örneğin, her ne kadar günümüzde böyle bir ürün patenti başvurusu patentlenebilirlik şartlarını, tekniğin bilinen

¹⁷⁴ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter IV, 5

¹⁷⁵ *In re Slayter*, 276 F.2d 408, 411, 125 USPQ 345, 347

¹⁷⁶ Bu örnekler farazi olup günümüzde bu ürünlerin patentlenmesi mümkün değildir. Ayrıca bu örneklerde belirtilen halojenler için ürün patenti isteminde yukarıdaki kural geçerli olacağıda ve kullanım, üretim usulü vs. için farklı ihtimallerin söz konusu olacağına dikkat edilmelidir. Fakat bu genel uralın usul istemlerinde kesinlikle uygulanmayacağı anlamına da gelmez, usuller için de genel açıklamalar ve özel açıklamalar bulunabilir.

¹⁷⁷ İngilizce ifadesi ile “*Selection Inventions*”

¹⁷⁸ İlk olarak Eugene Markush tarafından başvurulmuş bir istem çeşidi olduğu için bu şekilde anılmaktadır.

durumuna dahil olduđu için, taşımayacak olsa da, benzen halkasındaki karbon atomlarından birine –R olarak belirtilebilecek bir deęişken grubun baęlandığı ve bu grubun da halojen sınıfından bir atom veya etil veya propil seçimlerinden birisi olacağı belirtilirse, bu bir “Markush İstemi” olabilir¹⁷⁹.

Bilindięi gibi patent başvuruları incelenirken teknięin bilinen durumuna dair referanslar her türden olabilir ve bu referansların önemli bir kısmını önceki patent başvuruları oluşturmaktadır. İşte bu gibi durumlarda tür – cins ilişkisi çok önem kazanmaktadır. Bu tezin konusu istemleri kapsamamakla birlikte, aşıęıda yeri geldiğinde Markush İstemleri ile ilgili kısa açıklamalar yapılacaktır.

Benzer örnekler usul patentleri için de mümkün olabilir. Spesifik bir üretim prosesi, bu prosesi de içine alan bir üst başlık niteliğindeki bütün üretim usullerinin yeniliğini ortadan kaldırabilir. Fakat bunun tersi genel olarak mümkün deęildir. Örneğin, teknięin bilinen durumunda birden fazla üretim usulünden bahsedilmiş fakat bunların detayına girilmemişse, ancak ilgili alandaki teknik uzman bu üretim usullerini bilebilecek düzeydeyse, bu durumda aynı çatı altındaki spesifik bir prosesin yeni olmadığı kabul edilebilir.

Yukarıda genel olarak mümkün deęildir dedik çünkü, kanımca aksi yönde bir yaklaşım da söz konusu olabilir. Örneğin, genel ifade altında sadece birkaç ihtimali barındırıyorsa ve teknik alandaki uzman kişi bu alt ihtimalleri genel bilgisi dahilinde düşünebiliyorsa bu durumda genel açıklamanın da altındaki birkaç ihtimale yönelik bir açıklama olarak görülmesi mümkündür, međer ki bu az sayıdaki ihtimallerden birisinin spesifik bir avantajı bulunsun. Genel çatının çok geniş bir alanı kapsadığı durumlarda bu avantajın olma ihtimali de çok yüksek olacağındandır ki, böyle genel açıklamalar zaten özelin yeniliğine engel olmamaktadır. Kimya alanında bileşiklerin sınıflandırılmakta ve bu bileşik sınıfları çok fazla, neredeyse sınırsız sayıda alt ürünü barındırmakta olduğundan bu konu özellikle bu alanda çok önem arz etmektedir.

¹⁷⁹ Detaylı açıklama için bkz. Robert Fitt, **Selection Patents and Markush Claims in Europe**, Biotechnology Law Report, Vol. 29, No. 1: 17-20, 2010.

5.2.7 Üretim Usulünün Unsurlarını İçeren Ürün İstemleri (Usul Yolu ile Ürün İstemleri)

Bu başlık altında incelenecek olan konu istemler ve özellikle de “*usul yoluyla ürün istemleri*¹⁸⁰” ile yakından ilgili olduğu için öncelikle kısaca bu tür istemlerden bahsetmek faydalı olacaktır.

Konumuzla doğrudan ilgili olmamakla birlikte, patent hukukunda istemlerin önemine yukarıda yeri geldiğince değinilmişti. İstemler, patent başvurusunda talep edilen korumanın kapsamını belirlemekte, sınırlarını çizmektedir. Patent hukukun gelişiminde zamanla bir çok istem türü geliştirilmiştir ancak burada bunların detaylarına girmeyeceğiz. Bilindiği gibi en temel istemler, ürün ve usul istemleridir fakat bunların alt dalları da günümüzde oldukça esnek biçimde gelişmiştir.

EPC 1973 ve 2000 m. 64/2 hükmü, usul patenti ile korunan bir üretim usulü sonucu üretilmiş bir ürünün de, kendi başına bir ürün patentine konu olamayacak olsa bile, korumadan faydalanacağını belirtmiştir. Daha açık bir ifadeyle, zaten bilinen ve patentle korunamayacak olan bir ürün, eğer patentle korunan bir usul ile üretiliyorsa, bu şekilde fiilen üretilmiş ürünler koruma kapsamında olacaklardır. Bu durumda ürünlerin patentlendiğinden bahsedilemez. Patent koruması altında olmayan başka bir usul ile aynı ürün üretilebilir, zira ürün patentli değildir, fakat bu ürün patent ile korunan bir usul ile patent hakkını ihlal edecek şekilde üretilirse, bu durumda koruma mümkün olacaktır. Örneğin, aynı usulle hakkı olmadığı halde üretim yapan bir kişinin ürünleri eğer gerekli diğer şartlar da oluşmuşsa PatKHK m. 137/1(e) hükmüne göre imha edilebilecektir. Dikkat edilmelidir ki, burada sadece bir usul patentinden bahsetmekteyiz, burada bir ürün patenti söz konusu olmayıp ürüne sağlanan koruma sadece patentli usul ile üretildiği halde mümkün olmaktadır.

EPC 1973 m. 64/2 hükmünü kullanmak suretiyle geçmişte ürünlerine ürün patenti alamayacak olsalar bile, koruma sağlamak isteyen kişilerin yapmış olduğu patent başvuruları neticesinde EPOBA usul yolu ile ürün istemlerinin koşullarını belirlemek durumunda kalmıştır. Zira yukarıda bahsedildiği gibi usul istemlerinin sağladığı koruma, bu usul ile üretilen ürüne yönelik sınırlı bir koruma olmakla

¹⁸⁰ İngilizce karşılığı “*product by process claims*”.

birlikte, usul yolu ile ürün istemlerinin sağladığı koruma, aslen bu istemler sonucu verilecek olan patent bir ürün patenti olacağı için, çok daha geniştir¹⁸¹.

Unutulmamalıdır ki, eğer usul yeni ise, bu usul için patent istenirken aynı zamanda usul yolu ile ürün için de patent istenebilir. Bu durumda bu iki istem birbirinden bağımsız olarak değerlendirilecektir. Usulün patentlenebilirlik şartlarını taşıması ürünün de bu şartları taşıdığı anlamına gelmemektedir. Sonuç olarak “*usul yolu ile ürün istemleri*” sonucunda aslen bir ürün patenti verilecektir¹⁸².

Bu durumda böyle bir patent koruması için bahsi geçen usul yolu ile üretilen ürünün kendi başına patentlenebilir bir ürün olması gerekmektedir. Daha açık bir ifadeyle, bu ürün için bir patent başvurusu yapılmıştır ve ürün patentlenebilirliğin bütün şartlarını taşımak zorundadır. Yani kısaca, ürün kendi başına teknik bir problemi çözmeli¹⁸³, yeni olmalı, buluş basamağını haiz olmalı (aşıkardır olmamalı) ve sanayiye uygulanabilir olmalıdır.

Böyle bir durumda aslen doğrudan bir ürün patenti için istemde bulunulamamasının sebebi, ürünü tanımlamanın mümkün olmamasıdır. Eğer ürün kendi başına tanımlanamıyorsa ve ancak üretim yolu ile tanımlanabiliyorsa, usul yolu ile ürün istemlerine cevaz verilmiştir¹⁸⁴. Ürünün kendi başına tanımlanabildiği durumlarda usul yolu ile ürün istemleri reddedilmelidir¹⁸⁵, aksi yaklaşım, patent ofislerini aldatmaya yönelik başvuruları da beraberinde getirebilir.

Var olan bir üretim usulünde bazı değişiklikler yapılması ürünün de değişikliğe uğradığına dair kesin bir kanıt içermeyeceğinden, bu şekilde bir değişiklik usul patentine konu olabileceksede, kendi başına usul yolu ile ürün patentine konu olamayabilir. Böyle bir durumda usul yolu ile ürün patenti elde edilebilmesi için mutlaka usuldeki modifikasyonun ürünü de değiştirdiği ispat

¹⁸¹ Burada usul isteminin usulü en geniş anlamda koruduğu aşıkardır. Ancak buradaki kıyaslama, patentli usul sonucu üretilen ürüne dair koruma ile aslen bir ürün patenti olan “*usul yoluyla ürün*” istemleri sonucu verilmiş patentin sağladığı korumadır.

¹⁸² *In re Thorpe*, 227 USPQ 964, Fed. Cir. 1985

¹⁸³ EPOBA T 223/96

¹⁸⁴ EPOBA T 150/82, T 956/04, ABD’de de aynı yönde uygulama için bkz. Carlos M. Correa, **A Guide to Pharmaceutical Patents**, C. II, 2008, s. 84

¹⁸⁵ EPOBA T 333/93, 749/95

edilmelidir¹⁸⁶, aksi halde böyle bir patent başvurusu reddedilecektir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi, burada bir usul patenti söz konusu olabilir.

Özellikle kimyasalların üretimindeki parametrelerin çokluğu ve bu parametrelerdeki bazı küçük değişikliklerin elde edilen ürünleri değiştirebilmesi, bir üretim sürecinde yan ürünlerin de ortaya çıkması ve bunların genel olarak esas ürünle karışım halinde bulunması gibi sebeplerle, usul yolu ile ürün istemlerinde üretim usulüne dair bütün parametrelerin net ve detaylı bir şekilde verilmesi ve bu üretim süreci sonucunda gerçekten patent koruması sağlanabilecek yeni bir ürünün ortaya çıkacağıının ispatlanması çok önemlidir.

Usul yolu ile ürün istemlerinde sadece usulün özellikleri ve parametrelerinin ortaya konulması gibi zorunluluk yoktur, aynı zamanda ürüne dair özellikler de istemde bulunabilir¹⁸⁷. Yeter ki ürün, usul olmadan tanımlanamıyor olsun ve ürün kendi başına patentlenebilirliğin bütün şartlarını taşıyor olsun.

Hiç bilinmeyen bazı ürünler için bu türden istemler sonucu patent alınabilecekken, zaten bilinen bazı ürünlere bir takım özellikler katmak suretiyle, örneğin saflık derecesini arttırmak suretiyle de patent koruması sağlanabilir. Aslında ürünün saflık derecesinin ürün patenti almaktaki etkisinde aşağıda değinilecektir ancak burada yeri gelmişken, bu konunun daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olacağını düşündüğüm ve bu durumdan biraz daha farklı bir duruma da değinmek yerinde olacaktır. EPOBA T 815/93 ve T 141/93 kararlarında bir ürünün saflık derecesinin patentlenebilirliğe etkisinin, *usul yolu ile ürün istemlerinde* klasik *ürün patenti istemlerine* kıyasla herhangi bir farklılık içermediğini belirtmiştir. Daha açık bir ifadeyle, klasik bir ürün patent isteminde saflık derecesinin belirleyici rolü her ne ise, usul yolu ile ürün istemlerinde bu belirleyicilik aynı olacaktır. Fakat usul yolu ile ürün isteminde patentlenebilirliğe dair başka bir özellik, yani teknik problemi çözen bir unsur varsa, bu durumda aynı saflık derecesine ulaşılmış olsa bile bir ürün patenti söz konusu olabilir. Varsayımsal bir örnek ile durumu daha sade şekilde açıklamaya çalışalım. Örneğin, A kimyasal ürünü etilen hammaddesinden başlayan bir dizi kimyasal reaksiyon ve distilasyon, ekstraksiyon vs. gibi saflaştırma yöntemleri sonucu üretiliyor olsun ve bu üretim usulü zaten bilinen bir yöntem olsun. Bu

¹⁸⁶ EPOBA T 205/83

¹⁸⁷ EPOBA T 129/81

yöntemin biraz daha geliştirilmesi sonucu saflık derecesinin arttırıldığını fakat bu yeni saflık derecesinin ürün patenti almak için yeterli olmadığını düşünelim. Ayrıca bu ürün kendi başına teorik olarak gıda endüstrisinde kullanılabilir bir ürün olmasına rağmen, üretildiği yöntemin sonucu olarak ortaya çıkan yan ürünlerin esas üründen tam olarak ayrıştırılamaması ve esas ürünle karışım halinde bulunması ve bunların insan sağlığına zararlı olmaları sebebiyle, gıda endüstrisinde kullanılmıyor olsun. Tamamen farklı bir usulle, örneğin karbonhidrat içeren tarımsal ürünlerin fermantasyonu ile başlayan bir usulle üretilen ve aynı saflık derecesine sahip bir ürün, sırf üretim usulünde ortaya çıkan yan ürünlerin bilinen diğer etilenden başlayan usule göre farklı olması ve insan sağlığına zararlı olmaması sebebiyle, patentlenebilir. Ürünün saflık derecesi yukarıda belirtilen geliştirilmiş yöntemle elde edilen ürüne göre daha fazla olmamasına rağmen, diğer yöntem ile elde edilen ürün patentlenemiyorken, sırf ortaya çıkan ve esas ürünle karışım halinde bulunan yan ürünlerin farklı olması ve bu yan ürünlerin, esas ürünün gıda endüstrisinde kullanılmasına izin vermesi sebebiyle bu yeni usul ile üretilen ürün “*usul yolu ile ürün istemi*” talep edilmek suretiyle patent korumasına hak kazanabilir¹⁸⁸. Dikkat edilmelidir ki, burada ürünün patentlenmesinde bahsedilmektedir. Usul de ayrıca patentlenebilirlik şartlarını taşıması halinde patent korumasına hak kazanabilecektir.

¹⁸⁸ Bu durumu etilenin hidrasyonu ile üretilen etil alkolün, oluşan yan ürünler sebebiyle içecek olarak kullanılmamasına, fakat tarımsal ürünlerin fermantasyonu ile üretilen ve distile edilmek (damıtılmak) suretiyle saflık oranı arttırılan etil alkolün içecek endüstrisinde kullanılmasına benzetebiliriz. 16 Mart 2005 tarihli ve 25757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği kullanılacak olan etil alkolün tarımsal kökenli olması gerektiğini, yani tarım ürünlerinin fermantasyonu sonucu üretilmesi gerektiğini muhtelif kez belirtmiştir.

Aslında, bu gerçekçi bir örnek olmayacaktır çünkü, fermantasyon yolu ile etil alkol üretimi binlerce yıldır zaten uygulanmakta ve hatta distilasyon yolu ile saflık derecesinin arttırılması yöntemi de yine çok eski zamanlardan beri bilinmekte ve uygulanmaktadır. (bilindiği gibi, mayaların aktivasyonu belirli bir alkol seviyesinden sonra, genellikle %18 civarında, son bulmakta olup, alkol oranının arttırılması için damıtma işlemi gerekmektedir). Bu yöntemde klasik distilasyon işlemi ile edilecek etil alkol teorik olarak en çok % 95,6 saflık oranına kadar saflaştırılabilir zira bu seviyeden sonra etil alkol ile su azeotrop oluşturur ve bu durum distilasyon yolu ile daha yüksek saflık derecesi elde etmeyi engeller (fakat farklı yöntemlerle saflık derecesi arttırılabilir). Etilenin hidrasyonu sonucu etil alkol üretimi ise çok sonraları 19. yüzyılda keşfedilmiştir..

5.2.8 Teknik Olmayan Ayırt Edici Unsurlar

Bu çalışmanın önceki aşamalarında teknik olmayan unsurların teknik unsurlarla bir arada bulunabileceğine değinilmişti¹⁸⁹, fakat burada hatırlatmak faydalı olacaktır.

Patent hukuku anlamında bir buluştan bahsedebilmek için teknik alana dair olması zorunlu olmakla birlikte istemlerde teknik olmayan unsurlara yer verilmesi de mümkündür. Ancak yenilik ve buluş basamaklarına dair inceleme sadece teknik unsurlar üzerinden yapılmalı ve teknik olmayan unsurlar bu incelemeler esnasında göz ardı edilmelidir. Ancak hal böyle iken bazen istemlerde belirtilen teknik olmayan unsurlar ile teknik bir unsur birbirleri ile sıkı ilişki, etkileşim içerisine bulunabilirler ve teknik alana dair problemi bu ilişki sayesinde çözebilirler. İşte böyle bir durumda, yani istemlerdeki teknik unsur ve teknik olmayan unsurların bir arada bulunduğu ve teknik alana dair problemi çözerken etkileşim içinde bulunduğu durumlarda buluşun patent ile ödüllendirilmesi mümkün görünmektedir. Görüldüğü üzere, yenilik incelemesinde sadece teknik unsurların dikkate alınması gerektiği kuralı burada esnetilmiştir. Eğer teknik unsur ve teknik olmayan unsur birbirlerinden tamamen bağımsız şekilde ele alınsalardı, teknik olan unsur yeni olma şartını taşımadığı, teknik olmayan unsur ise yenilik incelemesinde zaten dikkate alınmayacağı için böyle bir buluşun patentlenmesi mümkün olmayacaktı. Fakat, teknik unsur ile teknik olmayan unsurların bir arada ve teknik problemi çözme konusunda etkileşim içerisinde bulunduğu durumlarda, buluşun yeniliğini birlikte oluşturmaları mümkün görülmüştür.

Unutulmamalıdır ki, buluşun teknik şart taşıması zorunludur ancak bu teknik şart incelemesi diğer aşamalardan, yani yenilik, buluş (aşikar olmama) ve sanayiye uygulanabilir olma, şartlarından bağımsız bir incelemeye tabi tutulmalıdır. EPOBA eski kararlarında teknik unsur incelemesinde, yani buluşun teknik karakter taşıyıp taşımadığının belirlenmesinde, yani EPC m. 52/2’de belirtilen tekniğe dair sayılmayan alanlara girip girmediğinin belirlenmesinde “*katkısal yaklaşım*”ı (contribution approach) benimsemiş ve buluşun ancak tekniğe katkı yapması halinde teknik yapıda sayılacağı belirtilmişti. Fakat EPO bu yaklaşımını zamanla terk

¹⁸⁹ Bkz. C.1

etmiştir ve bu aşamada teknik şart aranırken böyle bir incelemenin, yani tekniğin bilinen durumu ile kıyaslanmanın yapılmaması gerektiği belirtilmiştir. Zira bu inceleme yenilik ve buluş basamaklarında yapılmalıdır.

Bu içtihatlar sayesinde ki, teknik yapı tek başına ele alınarak ve bu haliyle yeni olması aranmayarak teknik şart oluşturulabilir. Sonraki yenilik incelemesi aşamasında ise temel kural istemlerdeki sadece teknik unsurların dikkate alınması olsa da, eğer teknik unsur ve teknik olmayan unsurlar etkileşim içerisindeyse ve bu sayede teknik bir problemi çözüyorsa, bunlar birlikte değerlendirilmek suretiyle buluşun yeni olduğuna karar verilebilir. Eğer ayrı değerlendirilselerdi ve teknik unsur tek başına yeni sayılmayacak olsaydı, bu buluş patent korumasına sahip olamayacaktı. Ancak teknik problemin bu şekilde teknik ve teknik olmayan unsurların bir arada ve etkileşim içerisinde çözülmesi durumunda birlikte incelemeye cevaz verilmiştir.

E. KİMYA ENDÜSTRİSİNDEKİ PATENTLERDE YENİLİK AŞAMASI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR

Çalışmanın bu bölümünde kimya endüstrisindeki patentlerle ilgili bazı özel durumlar açıklanmaya çalışılacaktır. Yukarıda her ne kadar yenilik ile ilgili gerekli bilgiler verilmiş olsa da, bu temel kuralların uygulanma aşamasında karşımıza sayısız ihtimal ve bunlara bağlı olarak çözülmesi gereken sorunlar çıkmaktadır. Bu tekniğin her alanında kendine özgü durumlar ortaya çıkarmakta ise de bu çalışmanın temel konusu, kimya alanındaki uygulamalara mümkün olduğunca ışık tutmaktır. Çalışmamızın bu bölümünde de EPO içtihatları temel referans olarak alınmıştır, zira bu alandaki fikri gelişim, patent hukukunu düzenleyen hukuki kurumların içtihatları ile zaman içerisinde yükselmiştir. Türkiye'nin de EPC'a taraf olması, EPOBA içtihatlarının iç hukukumuzda da uygulanmasını zorunlu kılmamakla birlikte, PatKHK hükümlerine uygun düştüğünce bu içtihatların takip edilmesi gerektiği düşünülebilir¹⁹⁰. Genel olarak buradaki açıklamaların ABD hukuku ile de paralel olacağı söylenebilir. Zira teknik alanda patent hukuklarında büyük bir fark görünmemektedir. Temel farklar, yukarıda da belirtildiği gibi süreler, tekniğin bilinen durumunun belirlendiği zaman, ve 2013 Mart ayında ABD'nin de dünyada son olarak vazgeçtiği ancak geçmişte uygulanmakta olan buluşu ilk yapana patent verilmesi gibi alanlarda görünmektedir.

Aşağıda EPO içtihatları ışığında açıklamalar yapılacak, yeri geldiğinde içtihatlardaki kararlar biraz daha detaylı analiz edilecektir. Unutulmamalıdır ki, patent hukukunda karşılaşılabilecek durumlar, ve hatta sadece kimya endüstrisi incelenecek olsa bile, neredeyse sınırsız olarak düşünülebilir. Dolayısı ile aşağıda belirtilecek olanların dışında da mutlaka farklı durumlarda gündeme gelmiş, bundan sonra da gelmeye devam edecektir. Bu çalışmanın amacı bütün bu ihtimalleri açıklamak olmayıp, temel bazı prensiplere değinmek, bu alandaki yenilik

¹⁹⁰ Türk mahkemelerinin EPOBA içtihatları ile bağlı olduğu düşünülemez. Eğer bir Türk mahkemesi EPC hükümlerini takip edecek olsa bile bu hükümleri kendi başına yorumlaması mümkündür. Örneğin, aşağıda da belirtileceği üzere EPC 1973 hükümlerinde sonraki (ikinci) tıbbi kullanıma dair bir hüküm olmamakla birlikte, "İsviçre Tipi İstemler" yoluyla sonraki tıbbi kullanımlara patent verilmesi EPOBA içtihatları ile geliştirilmişti. Ancak sonraki tıbbi kullanımlara açıkça imkan veren EPC 2000'in Türkiye tarafından kabulünden önce, PatKHK'da da sonraki tıbbi kullanımlara dair bir hüküm olmaması karşısında, Türk mahkemelerinin EPOBA içtihatlarını izlemek suretiyle "İsviçre Tipi İstem" ile sonraki tıbbi kullanımın patentlenebileceğini kabul etmesi zorunlu değildir. Bu tamamen Türk mahkemelerinin ilgili tarihteki mevzuatı nasıl yorumladığı ile ilgili bir durumdur. Aynı yönde karar için bkz. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Esas No: 2011/92

incelemesinin hem uygulayıcılar hem de akademisyenler için daha iyi anlaşılmasını sağlayabilmektir.

Aşağıda kimyasal bileşikler, karışımlar, ürünlerin tanımlanması, kullanım istemleri gibi konulara değinilecek ve özellikle ilaç endüstrisi ile ilgili kendine özgü bazı kararlar dikkatle incelenecektir. Her ne kadar usul (process) istemleri de kimya endüstrisine dair patentlerde çok önemli bir yer tutsa da, bu konu biraz daha genel olarak ele alınmıştır.

1. Temel Olarak Yeniliğin Uygulanması ve İstemlerin Etkisi

Konunun iyi anlaşılabilmesi için bugün gerçek hayatta çok da fazla karşılaşmayacağımız temel bir örnekle¹⁹¹ başlamak uygun olacaktır. Bu örnek birden fazla kimyasal maddenin karıştırılması sonucu oluşturulan farazi bir boyanın yeniliğinin incelenmesi ile ilgilidir. Örnekte, istem konusu karışımı oluşturan bileşenlerin her biri tek tek belirlenmiş maddelerdir. Ayrıca tekniğin bilinen durumuna dair ürünler de bu şekilde belirtilmişlerdir. Günümüzde istemlerin genel olarak birden fazla ürünü grup olarak tarif etmelerinden ve tekniğin bilinen durumuna dair referansların da bu şekilde belirtilmelerinden dolayı tam olarak böyle bir örnekle karşılaşmak güç olsa da konunun temelden anlaşılması için faydalı bir örnek olacağı kanaatindeyim. Ayrıca bu örnek çok temel bir çalışma olup, tüm karışımlar için bu koşulların geçerli olduğu söylenemez. Zira aşağıda seçimlik buluşlar (selection inventions) konusunda böyle bir genellenmenin yapılamayacağı görülecektir. Gerçekte böyle bir istem ile karşılaşmak çok güç olsa da, buradaki örnekte istemin sadece belirtilen ürünlerden oluşan bir karışım için yapıldığı kesinlikle gözden kaçırılmamalıdır.

Öncelikle unutulmamalıdır ki, yenilik incelemesinde ayniyet aranmaktadır, bunun anlamı, tekniğin bilinen durumuna dair tek referansta, istemde bulunulan tüm esaslı unsurların aynen ifade edilmiş olmasıdır. Tabii ki bu ayniyet, kelimesi kelimesine, adeta bir kopya gibi olmak durumunda değildir fakat genel bir ifadeyle, ilgili teknik alandaki farazi uzmanın şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlayabileceği ve uygulayabileceği açıklıkta ve kesinlikte olması gerektiği yukarıda

¹⁹¹ Chris P. Miller/Mark J. Evans, **Chemist Companion Guide to Patent Law**, 2010, s. 171-173

açıklanmıştı. Yine daha önce belirtildiği ve istisnaları da ortaya konulduğu gibi yenilik incelemesinde birden fazla referansın bir arada değerlendirilmesine izin verilmemiştir.

Bu kısa hatırlatmadan sonra, örneğimizin bir kimyagerin bir takım ciddi özellikler, örneğin metalleri korozyona karşı çok ciddi şekilde koruyan bir boya geliştirdiğini düşünelim. Bu formül şu bileşenlerden oluşsun:

1) A pigmenti

2) B pigmenti;

a) F katkı maddesi;

b) G katkı maddesi;

c) H katkı maddesi;

Burada kimyagerimiz yukarıda belirtilen maddeleri içeren ancak sadece bunlarla sınırlı bileşim için¹⁹² bir istemde bulunmaktadır, yani istem bir ürün istemidir¹⁹³. Her ne kadar ürünün bileşenleri tek tek ele alındığında tekniğin bilinen durumuna dahil olsalar da, bunların karışımı da ayrı bir ürün patentine konu olabilir. Fakat unutulmamalıdır ki, patentlenebilirlik şartlarından birisi de, sanayiye uygulanabilir olmaktır, dolayısı ile bu karışımın sanayiye uygulanabilirliği aranmaktadır. Ayrıca daha önce de belirtildiği gibi, böyle bir karışımın hazırlanabiliyor olması, yani istemlerde belirtilen buluşun uygulanabiliyor olması da gerekmektedir. Eğer nasıl uygulanabileceği ilgili teknik uzman tarafından zaten ve açıkça bilinebiliyor değilse, bu durumda istemde nasıl uygulanacağı da ilgili teknik uzmanın uygulamasına yetecek açıklıkta ve tam olarak belirtilmelidir.

Bu kısa hatırlatmadan sonra bazı ihtimallere göre tekniğin bilinen durumunun yeniliği ortadan kaldırıp kaldırmadığını inceleyelim.

¹⁹² İngilizce olarak “*consisting of*” ifadesi sadece bu ürünlerden oluşan bir bileşime karşılık gelmektedir. Türkçe karşılığı olarak istemlerde “*-den oluşan*” ifadesi kullanılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, istemlerin ifadesi, korumanın sınırlarını çiziyor olması dolayısı ile çok önemlidir. Örneğin İngilizce “*comprising*” ifadesi, bileşimin içeriğini sınırlamayacak bir ifade olup, sadece bileşenlerin bulunduğunu belirtir, fakat bileşimin bu bileşenlerle sınırlı olduğunu ifade etmemektedir. Bu ikinci örnek için Türkçe olarak “*...içeren*” şeklinde bir karşılık kullanılabilir; Ayrıca bkz. **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part F, Chapter IV, 4.21

¹⁹³ Bilinen bir ürünün farklı bir uygulamasının keşfedildiği durumlardaki kullanım istemleri ile karıştırılmamalıdır. Kullanım istemleri aşağıda detaylı olarak incelenecektir.

Eğer tekniğin bilinen durumuna dahil herhangi bir karışım aynen bu karışımı belirtmiyorsa, örneğin, burada belirtilen beş farklı maddeden sadece herhangi dördünü içeriyorsa, kimyagerimizin karışımının yeni olduğu söylenebilir, zira yenilik incelemesinde ayniyet aranmaktadır.

Örneğin, tekniğin bilinen durumuna dair bir referans A ürünü hariç bütün bileşenleri içeren bir karışımdan bahsederken, başka bir referans G hariç diğer bileşenleri içeren bir karışımdan bahsetsin. Bu durumda da referansların birleştirilememesi kuralı gereği, yine istemde bulunulan bileşim yeni kabul edilmelidir fakat, referansların birleştirilmemesi kuralının istisnaları da unutulmamalıdır¹⁹⁴.

Başka bir referans bu bileşenlerin tamamını içeriyor fakat fazladan bileşenler de içeriyorsa, yine de örneğimiz yenidir çünkü istem sadece bu bileşenlerden oluşan bir karışımı tarif etmektedir. Bu bileşenleri içeren olası başka karışımları da tarif eden, yani sadece bu bileşenlerle sınırlı olmayan bir istem söz konusu olsaydı, bu durumda yeni olmadığı düşünülebilirdi.

Eğer başka bir tekniğin bilinen durumuna dair referans bu karışımdan aynen bahsediyor ancak bu karışımın nasıl hazırlanacağından bahsetmiyorsa sonuç hazırlama işleminin ilgili teknik alandaki uzman kişinin bilgi alanına girip girmemesine göre değişecektir. Eğer ilgili teknik alandaki uzman kişinin zaten bu hazırlama yöntemini bileceği düşünülürse, örneğimizdeki buluşun yeni olmadığı ancak aksi durumda yine de yeni olduğu düşünülmelidir.

Eğer tekniğin bilinen durumuna dair bir referans yukarıda belirtiler dahil olmak üzere daha fazla sayıda pigment ve katkı maddesinin kombinasyonlarından bahsetmişse, bu durumda ilk bakışta, bu kombinasyonlardan birisi örneğimizdeki isteme de karşılık geldiğinden, buluşun yeni olmadığı düşünülebilir. Ancak bu kombinasyonlar eğer bu istemi spesifik olarak belirlememişse, bu durumda da buluşun yeni olduğu düşünülmelidir.

¹⁹⁴ Bkz. D.3.2

Bu basit örnek yukarıda bahsedilmiş olan yenilik incelemesi, tekniğin bilinen durumu ve bunların karşılaştırılması ile ilgili bilgiler ışığında incelendiğinde konunun temel prensipleri daha rahat anlaşılacaktır.

2. Kimya Endüstrisine Özgü Bazı Durumlar

Kimya endüstrisine dair patent uygulamalarında genel olarak yeni bileşikler için ürün patentleri, bilinen ürünlerin karışımları için talep edilebilecek ürün patentleri, yeni veya bilinen bileşiklerin yeni uygulamaları için kullanım patentleri ya da yeni veya bilinen ürünlerin yeni olan üretim prosesleri için usul patentleri söz konusu olabilir. Unutulmamalıdır ki, patentlenebilirlik şartlarından bir tanesi de sanayiye uygulanabilir olmaktır. Günümüzde laboratuarlarda, özellikle de üniversitelerdeki araştırma projelerinde her gün çok değişik kimyasal bileşikler keşfedilmektedir¹⁹⁵. Hele ki polimerler alanındaki gelişmeler, bu bilimin doğası gereği, çok çeşitli yeni ürünlerin sentezlenmesine olanak tanımaktadır. Ne var ki, bu bileşiklerin birçoğunun ilk bakışta herhangi bir uygulama alanı bulunmamaktadır. Bu durumda bu ürünler için ürün patenti söz konusu olamayacağından ve bir ürün için olası en kapsamlı koruma da ürün patenti olacağından, bazı bilimsel çalışmaların, özellikle de akademik ortamlar dışında özel şirketler tarafından yapılan çalışmaların, ticari sır amaçlı olarak gizlendikleri günümüzün bir gerçeğidir.

Bir üniversite laboratuvarında geliştirilen yeni bir kimyasal bileşik düşünelim ve bu bileşik tekniğin bilinen durumuna dair hiç bir referansta bulunmasın, diğer bir ifade ile mevcut bütün referanslardan farklı olsun. Yani eğer bu bileşik için sanayide bir uygulama alanı bulunabilirse bu bileşik ürün patenti ile korunabilsin. Uygulama alanı bulunmadan bu çalışma bir makalede yayınlanırsa ve bunun sonucu olarak bu ürün artık ürün patentine konu olabilecek şekilde yeni olmaktan çıkar ve kamunun erişimine sunulursa, bu durumda yine de bu ürünün sanayide bir kullanımı keşfedildiğinde bir kullanım istemi ile bu kullanıma mahsus bir patent koruması sağlanabileceği unutulmamalıdır. Ancak bu koruma istemdeki kullanım ile sınırlı olacağından, daha sonradan aynı ürünün başka bir kullanımı için ilk patent başvurusundan bağımsız başka bir patent başvurusu yapılabilecek, ilk patent ikinci başvuruyu engelleyemeyecektir. Halbuki, ürün yeniliğini kaybetmeden, diğer bir

¹⁹⁵ Philip W. Grubb/Peter R. Thomsen, **Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology**, 2009, s. 230.

ifade ile kamunun erişimine açılmadan önce, sanayiye uygulanabilir bir kullanım bulunursa, bu durumda bir ürün patenti başvurusu yapılabilir ve bu durumda ürün patenti ile sağlanan koruma bu bileşiğin kendisini koruyacaktır, yani herhangi bir alanda kullanım, patent hakkına tecavüz sayılacaktır ki, buradaki koruma patent sahibi için çok daha avantajlıdır¹⁹⁶.

Dolayısı ile bu konuda çalışan kimseler mümkün olduğunca ürün patenti ile ürünlerini korumak istemektedirler.

Sonsuz sayıda kimyasal bileşiğin sentezlenebilir olması ve bu kimyasal bileşiklerin sınıflandırılmaları, bu sınıflandırmanın sonucu terminolojinin kendine özgü gelişimi, örneğin genel bir ifade ile yüzlerce kimyasal bileşiğin aynı anda ifade edilebilmesi, doğal olarak beraberinde patent hukukuna dair bazı sorunları da getirmiştir. Örneğin, genel olarak ifade edilen ve 50 tane ayrı kimyasal bileşiğe karşılık gelen bir anlatım her ne kadar açıklanmış kabul edilse de, burada her bir bileşiğin kamunun erişimine açılmış olduğu söylenemeyebilir. İlgili teknik alandaki farazi uzman kişinin bu 50 bileşiği de tek tek ilk bakışta düşünebileceğini, hele ki EPO'nun yenilik alanındaki fotoğrafik yaklaşımı düşünülecek olursa, söylemek güçtür. İşte burada böyle bir sınırın çizilmesi, patentlenebilirliğin en temel aşamalarından “yenilik” için çözüme muhtaçtır. Ancak uygulamada u sınırların net olarak çizildiğini de görememekteyiz. Her olay kendi içerisindeki özellikler ile değerlendirilmekte ve birbirleri ile çelişir görünen kararlar ortaya çıkmaktadır.

Hatta benzer problemler ile “buluş basamağı” incelemesinde de karşılaşılacaktır. Örneğin, bir bileşikte radikal gruba bir halojenin yerine başka bir halojen bağlanması, mesela klor yerine brom bağlanmak suretiyle oluşturulan yeni bileşik, aynı uygulama alanında, ilgili teknik alandaki uzman için aşikar görülebilir. Bilindiği gibi bazı halojenli bileşikler “yanma geciktirici”¹⁹⁷ olarak kullanılmaktadır.

¹⁹⁶ Bu durum aşağıda belirli patent uygulamaları, özellikle de ilaç patentleri için eleştirilecektir. Bu gibi alanlarda kanımca ürün patenti yerine sadece kullanım patentlerinin istenebilmesi, patent hukukunun ruhuna daha uygundur fakat mevcut düzenlemeler bu yönde değildir.

¹⁹⁷ Örneğin plastik ürünlere, mesela kablolar, çeşitli prosesler yolu ile karıştırılan bu türden bazı katkı maddeleri bu ürünlerin yanmalarını yavaşlatabilmektedir.

Teknik alandaki uzman kişinin radikale bağlanmış olan halojeni değiştirmek suretiyle aynı uygulamayı deneyeceği pekala da aşikar olarak değerlendirilebilir^{198,199}.

Kısaca toparlamak gerekirse, kimya endüstrisinin kendine özgü durumu sebebiyle çok zaman, tekniğin bilinen durumuna dair referanslar genel bazı ifadelerle bilgileri toplumun erişimine sunduğundan, mesela genel bir kimyasal formül ile çok sayıda kimyasal bileşikten bahsedilebildiğinden, veya benzer şekilde, Markush İstemi ile genel bir ifade kullanmak suretiyle birden fazla ürün için patent koruması talep edilebileceğinden, hem tekniğin bilinen durumuna dair referansların bizlere gerçekten ne kadar bilgi verdiğinin hem de istemlerin içeriğinin ne genişlikte yorumlanması gerektiğinin önemi çok büyüktür.

Temel olarak bu gibi durumlarla iki şekilde karşılaşılabılır. Birincisi yukarıda bahsedildiği gibi Markush tipi genel ifadelerle birden fazla ürünün anlatıldığı durumlardır ki, yukarıda da belirtildiği gibi, böyle bir durum bir patent başvurusundaki istemde karşılaşılabileceği gibi, tekniğin bilinen durumuna dair referanslarda da karşılaşılabılır, ki zaten bu referansların önemli bir kısmını da önceki patent başvuruları oluşturmaktadır. Diğer taraftan ürün ve usullerin, örneğin karışım halinde bulunan ürünlerin birbirlerine oranlarının veya üretim prosesinde kullanılan sıcaklık, basınç ve diğer parametrelerin buldukları numerik aralıkların kesişebileceği durumlardır. Aşağıda bu durumlar örneklerle mümkün olduğunca açık şekilde ele alınacaklardır.

3. Kimyasal Bileşiklerin ve Bileşik Gruplarının Yeniliği

3.1 Kimyasal Bir Ürünün Farklı Şekillerde Tanımlanabilmesi

Tekniğin bilinen durumunu açıklayan dokümanların verdiği bilginin sadece son derece detaylı bilgi ve örneklerle sınırlı olmayıp, ilgili teknik alandaki uzman kişinin anlayıp uygulayabileceği tüm bilgileri içerdiği daha önce belirtilmişti. Buna paralel olarak da kimyasal formül olarak belirtilemeyen bir ürünün farklı şekillerde

¹⁹⁸ Philip W. Grubb/Peter R. Thomsen, **Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology**, 2009, s. 230-231

¹⁹⁹ Konumuz buluş basamağı olmadığından bu ayrımın detayına girilmeyecektir ancak burada vurgulanmak istenen, buluş basamağı incelemesinde de benzer problemlerin çözüme muhtaç olduğudur.

tanımlanabileceği belirtilmişti. Örneğin, kaynama ve erime noktaları, ışığı kırma indisi, belirli dalga boylarındaki UV (mor ötesi) veya IR (kızıl ötesi) ışınlarını geçirme veya absorbe etme (soğurma) derecesi, belirli solventlerdeki çözünürlükler, molekül ağırlığı gibi özellikler belirtilmek suretiyle ürün doğadaki diğer nesnelere ayrılabilir şekilde tanımlanabilmektedir. Hatta üretim prosesinin belirtilmesi yolu ile de ürünlerin tanımlanabileceğini, eğer başka şekilde tanımlamak mümkün değilse, böyle bir tanımlamada bulunmak suretiyle ürün patenti istenebileceği, bu tür istemlerin de “*usul yolu ile ürün istemleri*” olarak isimlendirildiği yukarıda belirtilmişti.

Tekniğin bilinen durumunu açıklayan referansların da bu şekilde ifadelerle bir ürünü tanımlamış olmaları gayet mümkündür. Bu durumda bir ürünün sonradan kimyasal formülünün bulunması ve hatta daha kesin ifadelerle ürünün belirtilmesi bu ürünü tabii ki de yeni yapmamaktadır²⁰⁰. Kimya endüstrisinin kendine has durumu sebebiyle bu örneklerle sık sık karşılaşılabileceği unutulmamalıdır ve bu durumda patent incelemesinde bulunan kurumların ve bu konuda çalışan patent vekilleri, avukatlar ve danışmanlar ve hatta konu ile ilgili davaları sonuca bağlayacak hakimler gibi diğer uzmanların da çok dikkatli olmaları gerektiği unutulmamalıdır. Uzmanlaşma her konuda mutlaka çok önemlidir ve bu gibi disiplinler arası sayılabilecek alanlarda özellikle ne kadar önemli olduğunu da sanıyorum verilecek örnekler iyi ifade edecektir.

EPOBA T 352/93 kararında, katyon ve anyonun yapısal olarak gösterildiği iyonik (tuz) bir bileşiğin yeni olmadığını belirtmiştir, gerekçesi ise bu katyon ve anyona karşılı gelen baz ve asidi içeren sulu çözeltinin tekniğin bilinen durumuna dair bir referansta açıklanmış olmasıdır. Yani katyon ve anyonunu içeren sulu çözeltisi, bu tuzu yeni olmaktan çıkarmıştır ki, ilgili teknik alandaki uzman kişinin daha ilk bakışta bunu çok kolay şekilde görebileceği tartışmasız kabul edilmelidir. Genel bir ifade ile bir bileşiğin yeni bir tuz formunun patentlenmesi oldukça güçtür, ancak bilinen tuz formlarına karşı beklenmeyen bir avantajı bulunabilirse mümkün

²⁰⁰ EPOBA T 12/81

olacağı düşünülebilir²⁰¹. Buradaki ana fikir de ilgili teknik alandaki uzman kişinin bu yeni tuz formunu öngöremeyecek olmasıdır²⁰².

Aynı ürün farklı şekillerde ifade edilebileceğinden, yani tanımlanabileceğinden, daha açık bir ifade ile, dünyadaki diğer nesnelere tanımsal olarak farklılaştırılabileceğinden, bazen tekniğin bilinen durumuna dair referansın belirttiği bir ürünün, patent talep edilen ürün ile aynı olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca varılamayabilir. Bu durumda patent başvurusunda bulunan kişi ürünün, tekniğin bilinen durumuna dair referanslardakinden farklı olduğunu gösteriyorsa ve bu inceleme sonucunda da bu şekilde görünüyorsa, yani patent ofisi uzmanlarında farklı olduğu yönünde bir kanaat oluşmuşsa, EPOBA uygulamasına göre, yenilik iddiasına karşı gelen tarafın bunların aynı ürün olduklarını göstermesi beklenmektedir, aksi halde ürünlerin farklı olduklarının kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.²⁰³

3.2 Belirli Bir Bileşik (Ürün) İçin Seçimlik İstemler

3.2.1 Birden Fazla Listedeki Seçim Prensipleri

Seçimlik buluşlar, çok genel ifadesi ile tekniğin bilinen durumunda ifade edilmiş, yani toplumun erişimine açılmış ürünler arasından bazılarının seçilmek suretiyle yapılan buluşlardır. Bu ifade çok net olmayıp başka kavramlarla da karıştırılmaya çok müsait olduğundan örneklerle açıklamaya çalışılacaktır.

Bir ürünün kimyasal formülü veya bileşimi ile net olarak ifade edilmese bile, yeteri kadar başka bilgi ile doğadaki diğer ürünlerden ayırt edilebileceğini, diğer bir ifade ile bireyselleştirilebileceğini ya da tanımlanabileceğini yukarıda belirtmiştik ve bunun önemli örneklerinden birisinin, ürünün üretim usulünün belirtilmesi suretiyle tanımlanması olduğunu ifade etmiştik. Örneğin, bir kimyasal ürün, kendisini oluşturan kimyasal reaksiyonun ve başlangıç ürünlerinin belirtilmesi suretiyle tanımlanabilir. Eğer bu kimyasal usul sonucu oluşacak ürünün daima ve kaçınılmaz

²⁰¹ Philip W. Grubb/Peter R. Thomsen, **Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology**, 2009, s. 243

²⁰² Burada kısa da olsa bahsi geçtiği için aşağıda kimyasal ürünlerin yeniliği incelenirken ayrıca tuzların yeniliğine tekrar değinilmeyecektir.

²⁰³ EPOBA T 767/95

olarak hep aynı ürün olacağı söylenebiliyorsa, artık sonuç ürünün tanımlanmış olduğu söylenebilir.

EPOBA T 12/81 kararında seçimlik buluşlara dair ilk sınırları çizmeye başlamıştır. Şimdi, daha önce toplumun erişimine açılmış ürünlerden oluşan belirli uzunlukta en az iki liste düşünelim. Bu listelerdeki ürünleri tek tek ve açıkça belirtilmiş de olsun²⁰⁴. İşte bu iki listeden seçilecek bazı ürünler ile hazırlanacak ürünün, patent hukuku anlamında yeni bir ürün olacağı EPO tarafından kabul edilmektedir. Tabii ki, listelerin ikiden fazla olması mümkündür ancak tek listeden yapılacak olan seçimler yenilik şartını karşılamayacaktır. Şöyle ki, başlangıç ürünü toplumun erişimine daha önce açılmış olan tek bir listeden seçilecek ve fakat buna uygulanacak, yine toplumun erişimine daha önceden açılmış prosesler listesinden seçildiğinde, oluşacak olan ürünün yeni olmayacağı kabul edilmiştir.

Öncelikle en az iki liste prensibinde listelerin belirli bir uzunlukta olmaları kanımca önemlidir. Zira ikişer üründen oluşan iki listeden seçilecek başlangıç ürünlerinin oluşturabileceği sonuç ürünler oldukça düşük sayıda bir ürün kombinasyonu oluşturur ki, bu durumda bu iki listeyi bilen ilgili teknik alandaki uzmanın oluşacak sonuç ürünler kombinasyonunu tahmin edebiliyor olması beklenmelidir, bu durumda da yenilik şartının karşılanmadığı düşünülmelidir.

Aslında tek listeden seçilecek bir başlangıç ürünü ve yine farklı bir listeden seçilecek bir üretim prosesinin sonucu olarak oluşacak ürünün yeni sayılmaması da benzer bir sebebe dayanmaktadır. Tekniğin bilinen durumuna dahil olan ve 20 üründen bir başlangıç ürünü listesi ve yine tekniğin bilinen durumuna dahil olan 5 farklı prodesten oluşan bir proses listesi düşünelim. Bu 20 ürün arasından seçilen bir başlangıç ürünü, bu 5 proses içerisinde seçilen bir proses ile hidrojenasyon reaksiyonuna tabi tutulsun. Buradaki her bir proses farklı bir ürün oluşturabilir zira başlangıç molekülüne bağlanacak olan hidrojen atomları başlangıç molekülündeki farklı farklı atomlara bağlanabilir ve sonuç olarak oluşacak ürünler farklı olacaktır. Ancak yine de oluşacak olan son ürünün, ilk ürüne nazaran iki tane daha hidrojen atomuna sahip olacağı düşünüldüğünde, olası kombinasyonların yeterince geniş olmadığı ve sonuç olarak bu gibi bir durumda oluşacak son ürünün yeni olmayacağı

²⁰⁴ Ürünlerin açıkça belirtilmediği ancak hepsini kapsayacak genel bir ifade ile belirtildiği durumlar farklı olup aşağıda ayrıca incelenecektir.

kabul edilmiştir²⁰⁵. Daha açık bir ifade ile, ilgili teknik alandaki uzman kişi, oluşacak olan son ürün olasılıklarını önceden görebilirdi.

Buradan ilginç bir sonuç çıkmaktadır. Şu an tekniğin bilinen durumuna dahil olan herhangi bir ürünün yine tekniğin bilinen durumuna dahil olan proseslerden birisi kullanılarak hidrojenasyona vb. tabi tutulması sonucunda oluşacak bir son ürünün patentlenmesi mümkün görünmemektedir. Fakat kanımca bu durum kesin bir netlik ile ele alınmamalı, istisnai durumların oluşabileceğine dikkat edilmelidir. Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan yeni bir proses ile oluşabilecek böyle bir hidrojenasyon sonucu oluşacak ürün yeni kabul edilebilir²⁰⁶.

İşte bu durum dikkate alındığında, çok kısa iki listeden seçilecek ürünler sonucu oluşacak ürünün de yeni olmayacağı, çünkü bu iki çok kısa listeden seçilecek her bir ürünün sonucunda oluşacak olası son ürünün ilgili alandaki teknik uzman tarafından öngörülebileceği düşünülmelidir.

EPOBA T 401/94 kararında, bu prensibin sadece kimyasal reaksiyon sonucu oluşan yeni ürünlere değil, benzetme yoluyla aynı zamanda karışımlar için de uygulanacağını belirtmiştir. Daha açık bir ifade ile, tekniğin bilinen durumuna dahil olan ve belirli uzunluktaki en az iki listede, bu listelerden seçilecek olan ürünlerin sadece fiziksel karışımı sonucu oluşacak olan ürünlerin yeniliğini ortadan kaldırmamaktadır, yani bu ürünleri biliyor olmak, bunarların olası fiziksel karışımlarını da toplumun erişimine açılmış bilgi haline getirmemektedir. Buradaki prensip, yukarıda kimyasal reaksiyon sonucu elde edilecek olan ürünler için olan prensip ile aynıdır²⁰⁷.

En az iki liste prensibine, yine kimya endüstrisinin kendine özgü durumları sebebiyle, uygulamada çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir ürün birden fazla üst başlığın, dolayısı ile listenin içinde bulunabilir. Patent isteminde belirtilmiş iki listeden birinde belirtilmiş olan ürün, tekniğin bilinen durumundaki

²⁰⁵ EPOBA T 12/81

²⁰⁶ Tabii ki böyle bir proses için de usul patenti istenebilir.

²⁰⁷ Dikkat edilmelidir ki, burada hep ürün istemlerinden bahsedilmektedir. Unutulmamalıdır ki, oluşacak olan son ürün ister basit fiziksel karışım, isterse kimyasal reaksiyon sonucu oluşsun, patent koruması sağlanabilmesi için bu ürünün tabii ki de sanayiye uygulanacağı bir alan mutlaka bulunmalıdır, zira “sanayiye uygulanabilir olma” münferit bir patent verilebilirlik şartıdır. Fakat bizim burada bahsettiğimiz şey, ürüne bir ürün patenti koruması sağlamaktır.

dokümanlarda diğerk bir listede belirtilmiş olabilir. Bir başka örnek, bir listede bulunan ürünün başka bir listedeki bir başka ürünün zorunlu olarak var olabileceğini göstermesi durumu olabilir. İlgili teknik alandaki uzmanın bu tip durumları görebiliyor olması ihtimali mutlaka dikkate alınmalıdır²⁰⁸.

Seçimlik buluşlar ile ilgili olan en az iki liste gerekliliği prensibi, sadece kimyasal reaksiyona girecek ürünlerin veya karışıma dahil olacak ürünlerin seçileceği iki belirli uzunluktaki liste için değil, benzetme yoluyla, en az iki değişken grup içerdiği belirtilen bir bileşiğin değişken gruplarının belirli uzunluktaki listelerden seçilmesi durumunda da uygulanabilir. Diğerk bir ifade ile, tekniğin bilinen durumuna dair bir referans kimyasal bileşikler grubunu genel bir formülle belirtmişse ve bu formül iki ayrı değişken grup içeriyorsa, buradaki tüm kombinasyonların tekniğin bilinen durumuna dahil olacağı kabul edilmemelidir²⁰⁹.

Son olarak, birden fazla parametrenin bilinen değer aralıklarından yapılacak seçimin de yukarıdaki örneklere benzetileceğini hatırlatmak uygun olacaktır²¹⁰.

3.2.2 Genel Bir Formül İçerisinden Seçim

Tek bir listenin genel bir ifade ile birden fazla ürünü tarif ettiği durumlarda bu listeye dahil ürünlerin her birinin tekniğin bilinen durumuna dahil olması veya olmamasının yukarıda belirtilenlerden farklı bir durumu oluşturduğu dikkatten kaçmamalıdır. Burada genel bir ifadeden bahsetmekteyiz ancak bu genel ifadeye girebilecek olan ürünler veya konular tekniğin bilinen durumuna dair hiçbir referansta tek tek sayılmamışlardır. İşte bu gibi bir durumda yeniliğin söz konusu olup olmayacağı da incelenmelidir.

Daha önce EPO uygulamasına göre, tür/cins ilişkisine değinilmiş, genel olarak, cinse dair genel bir açıklamanın, bu cinse ait bir tür için yeniliği ortadan kaldırmayacağı belirtilmişti. Örneğin, halojenden bahsedildiğinde genel olarak florun yeniliği ortadan kalkmamaktadır. Şimdi bu genel örneği aklımızda tutarak başka örnekleri inceleyelim.

²⁰⁸ EPOBA T 336/96

²⁰⁹ EPOBA T 7/86

²¹⁰ Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter IV, 8

EPOBA T 181/82 kararında buna benzer bir durumla karşılaşmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, tekniğin bilinen durumuna dahil ürünlerin listesinden seçilecek bir ürün ve bilinen bir proses sonucu oluşacak olan ürün yeni kabul edilmemektedir. Örnek durumda, belirli bir bileşiğin (molekülün) N-Alkilasyonu söz konusudur. Reaksiyona girecek ürünlerden birisi tekniğin bilinen durumunda “C₁ – C₄ alkil bromür” olarak ifade edilmiştir ve EPOBA bu ifadeden sadece N-metil bileşiğin tekniğin bilinen durumuna dahil olduğunu belirtmiştir. Metil Bromürün reaksiyonu ile oluşacak olan bu ürünün yeni sayılmamasının sebebi “C₁ – C₄ alkil bromür” ifadesinde “metil bromürün (C₁ bromür)” açık olarak yazı ile ifade edilmiş olmasıdır, “etil bromür (C₂ bromür)” ve “propil bromür (C₃ bromür)” ise net olarak ifade edilmemişlerdir, “bütil bromür (C₄ bromür)” ise yazı ile üst sınır olması sebebiyle ifade edilmiş olsa da, bu molekülün birden fazla izomeri olması sebebiyle ve bu izomerlerin net olarak yazı ile ifade edilmemiş olması sebebiyle, bunların belirtilmiş reaksiyonları sonucu oluşacak ürünler tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmamışlardır²¹¹. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, “C₁ – C₄ alkil” ifadesi metil, etil, normal propil, izopropil, normal bütil, izobutil ve bunların tersiyerleri formlarında olmak üzere 8 adet yapıya karşılık gelmesine rağmen, bu dökümanın sadece metil yapıyı kamunun erişimine açtığı belirtilmiştir, çünkü yazı ile sadece C₁ ve C₄ açıkça belirtilmiştir ve C₄ izomerleri olması sebebiyle birden fazla yapıya karşılık gelir.

Görüldüğü gibi burada ilginç ve eleştiriye çok açık bir durum ortaya çıkmaktadır. Eğer tekniğin bilinen durumunu açıklayan referans dokümanda “beş karbondan daha düşük karbonlu bir alkil bromür” veya “en fazla dört karbonlu alkil bromür” şeklinde bir ifadeye yer verilmiş olsaydı bu durumda “metil bromür” de açık olarak ifade edilmemiş sayılacak ve bunun ilgili reaksiyonu sonucu oluşacak ürün de tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmayacak, diğer bir deyişle yeni kabul edilebilecekti. Halbuki bu ifadeler arasında hiçbir fark bulunmamaktadır²¹². Bırakın ilgili teknik alandaki uzman kişiyi, yani ortalama bir kimyageri, temel organik kimya dersi almış olan bir öğrenci için bile bu ifadelerin aynı olduğunu görmek son derece kolaydır. Bu durumda, daha önce defalarca önemine değindiğimiz, teknik alandaki uzman kişinin yenilik aşamasındaki rolü neredeyse hiçe sayılmıştır. Halbuki başka

²¹¹ C₃ için de farklı izomerler söz konusudur ve “C₁ – C₄ alkil bromür” ifadesi toplam 8 ayrı moleküle karşılık gelmektedir.

²¹² Aynı yönde eleştiri için bkz. Philip W. Grubb/Peter R. Thomsen, **Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology**, 2009, s. 234-235.

birçok kararda ilgili teknik alandaki uzman kişinin ilk bakışta görebileceği ancak çok açık şekilde ifade edilmemiş olan bilgilerin de tekniğin bilinen durumuna dahil sayılması gerektiği EPO tarafından da açıkça belirtilmiştir²¹³.

Fakat yine de bu kararın yukarıdaki tür/cins ilişkisi ile uyumlu olduğunu belirtmek gerekmektedir. Zira tekniğin bilinen durumu genel bir ifadeye, yani cinse yer vermiş, bu cinsin kapsadığı türlerin reaksiyonun sonucu ürünlerin yeni olmayacağı belirtilmiştir.

İngiltere’de, “alkali metal” içeren bir prosese dair açıklamanın “lityum” içeren prosesi de kapsamı nedeniyle, her ne kadar “lityum” ifadesine yer verilmemiş olsa da, bu prosesin lityum içerenini de açıklamış olduğu kabul edilmiştir²¹⁴.

Hatta Almanya’da yakın zamana kadar, bu gibi açıklamaların görece geniş bir gruba (cinse) dair olması durumunda dahi, bu grup içerisine girecek ürünlere dair de açıklama yapılmış olduğu kabul edilmekteydi ve EPO tarafından Almanya için de tescillenen birçok patent, Almanya Federal Patent Mahkemesi tarafından hükümsüz kılınmıştı. Almanya uygulamasının bu anlamda oldukça marjinal olduğu ve EPO uygulamasına ters düştüğü söylenebilir. EPO ve Almanya uygulamaları arasındaki bu farkın, bu iki kurumun farazi bir kişi olan, “ilgili teknik alandaki uzman kişi” kavramına yükledikleri anlamdan geldikleri ileri sürülmektedir. “Yenilik” incelemesi aşamasında Almanya uygulamasında bu farazi kişinin, EPO uygulamasına daha bilgili sayıldığı görülmektedir. EPO uygulamasında, uzman kişinin “fotoğrafik” yorumlama yaptığı şeklinde bir yorum yapılabilir²¹⁵.

Yenilik incelemesi aşamasında ilgili teknik alandaki uzman kişinin farazi yeteneklerinin, EPC m. 83’de belirtilen ve bir patent başvurusunun buluşu açık ve uygulanabilir şekilde açıklaması gerektiğini belirten ifadesi ile aynı olmadığı, yenilik incelemesinde farazi teknik alandaki uzmandan ciddi yorumlar yapmasından ziyade doğrudan ve çok açık bir şekilde görülebilir noktaların yeni olmadığı belirtilmiştir. Dolayısı ile yenilik incelemesindeki farazi teknik alandaki uzman kişi,

²¹³ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter VI – 2.

²¹⁴ General Mills, 1972, RPC 709

²¹⁵ Steven Zeman/Franz Zimmer, **Chemical Selection Inventions in the EPO and in Germany: Continued Divergence in Legal Interpretation**, 2007, s. 1-3.

kanımca, tekniğin bilinen durumunu gösteren belgeyi özel bir çaba göstermeksizin inceleyip ve bu belgeden doğrudan ve açıkça çıkarılabilecek noktaları görebilmekte, bu noktalar yeni sayılmamaktadır, kendisinden bu aşamada mesleğine dair önemli bir düşünsel faaliyet beklenmemektedir²¹⁶.

Yukarıdaki görüşe uygun olarak Almanya’da, 2008 yılında dönüm noktası niteliğindeki örnek teşkil edebilecek bir temyiz mahkemesi kararında²¹⁷, ilgili teknik alandaki uzman kişinin tekniğin bilinen durumuna dair dokümanı okuduğunda buradaki genel formüle dair ifadeden ilk etapta çıkarsayamayacağı ürünlerin tekniğin bilinen durumuna dahil sayılamayacağı da belirtilmiştir ki bu karar EPO uygulaması ile aynı olmasa da biraz yaklaşmış görünmektedir.

Kanımca Almanya temyiz mahkemesinin bu kararı yenilik incelemesinin amacı da dikkate alındığında oldukça yerindedir. Yenilik incelemesi ayniyet ve çok net ifadeler aramaktadır ve genel ifadeler her zaman içerisinde barındırdığı özel türleri çok açık şekilde belirlememektedir. Ancak ilgili teknik alandaki uzman kişinin ilk bakışta görebileceği alt türlerin de tekniğin bilinen durumuna dahil olmadığını savunmak, yenilik aşamasında teknik uzmanın rolünü hiçe saymak olur ki, bu durum yenilik aşamasına dair temel prensiplere de ters düşmektedir.

ABD’de, USPTO uygulamasında da konunun genel olarak bu şekilde ele alındığı görülmektedir^{218,219}. Bir kararda Markush stilinde, 20 ayrı ürünü içerecek şekilde genel bir ifade ile kaleme alınmış ve fakat bu ürünleri tek tek saymamış, tekniğin bilinen durumuna dair bir referans söz konusudur. Bu ürünlerden bir tanesi sonradan patentlenmek istenmiştir fakat yeni olmadığı gerekçesiyle patentlenemeyeceğine karar verilmiştir. Gösterilen gerekçe ise ilgili teknik alandaki uzman kişinin ilk bakışta, patent koruması istenen ürünün bu 20 ürünlük gruba dahil olacağını görebilecek olmasıdır²²⁰. Yine ABD’de meşhur Olanzapine ürünü ile ilgili kararda, tekniğin bilinen durumuna dair önceki bir patent açıklamasının milyonlarca bileşiği açıkladığı bir durumda ise bu gruba dahil olan tek bir ürünün sonraki bir

²¹⁶ Bu fark hakkında detaylı açıklama için bkz. Hyewon Ahn, **Patentability of Selection Inventions: The Olanzapine and Escitalopram Decisions**, Munich Intellectual Property Law Center Studies, s. 42-45.

²¹⁷ X ZR 89/07 Olanzapin, Mitt. 3/2009, 119 (2008) (BGH)

²¹⁸ MPEP 2131.02, burada “teknik uzmanın ilk bakışta görebileceği (at once envisage) şeklinde bir ifade kullanılmıştır; In re Schauman, 572 F.2d 312, 197 USPQ 5 (CCPA 1978),

²¹⁹ Chris P. Miller, Mark J. Evans, **The Chemist’s Companion Guide to Patent Law**, s. 187-192

²²⁰ In re Petering, 301 F.2d 676

patent başvurusunda bireyselleştirilmek suretiyle yeni sayılması gerektiği ifade edilmiştir. Bunun sebebi ise ilgili teknik alandaki uzman kişinin milyonlarca ürün içeren bir havuzdan bu tek ürünün ilk bakışta görmesinin mümkün olmadığıdır²²¹.

Fakat EPO belki de böyle bir durumda patent korumasına hükmedebilirdi. Bu gibi durumlarda patent korumasına hükmedildiğinde Markush istemleri ile ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Aşağıda bu konuya ayrıca değinilecektir.

Yukarıda açıklanmıştı fakat bu başlık ile de ilgili olması sebebiyle, seçimlik buluşlar ile ilgili olan en az iki liste gerekliliği prensibinin, en az iki değişken grup içerdiği belirtilen bir bileşiğin değişken gruplarının belirli uzunluktaki listelerden seçilmesi durumunda da uygulanabileceğini hatırlatmak yerinde olacaktır.

3.3 Bileşik Gruplarının Yeniliği

Yukarıda, her ne kadar bazı durumlar için eleştiriler getirilmiş olsa da, genel kural olarak tür/cins ilişkisine değinildi ve cinse dair bir açıklamanın türün yeniliğini ortadan kaldırmayacağı belirtildi. Bu durum, tekniğin bilinen durumunda genel olarak ifade edilen gruba dahil olan ve sonradan patent başvurusunda bulunulan tek bir bileşik (ürün) için genel olarak bu şekilde ele alınmaktadır. Dikkat edilmelidir ki, yukarıda açıklamalar patent koruması aranan tek bir bileşik için geçerlidir. Yani yukarıda, tekniğin bilinen durumu genel bir ifade ile birçok ürünü kamunun erişimine sunmuş gibi görünse de, bu grup içerisine girecek her bir ürün için yenilik sorusu sorulmuştur.

Fakat buluş konusunun tek bir ürün değil de genel olarak ifade edilen bir ürün grubu olduğu durumlarda da acaba aynı kural uygulanabilir mi? Yani bu ürün grubu, tekniğin bilinen durumunda açıklanmış olan daha geniş bir grubun tam olarak bir alt kümesi ise de durum yukarıdaki şekilde mi ele alınmalıdır?

Yukarıda tekniğin bilinen durumunda genel bir ifade ile açıklanmış olan ürün gruplarına giren tek bir ürünün bir nevi bireyselleştirilmesi, EPOBA kararlarına göre, grup olarak yeniliği sorgulanan ürünler için geçerli değildir. Daha açık bir şekilde açıklamak gerekirse, genel bir ifade ile birden fazla ürün belirtilir ve bu ürünlerin

²²¹ Eli Lilly and Company vs. Zenith Goldline Pharmaceuticals Inc., 471 F.3d 1369.

yeniliği sorgulanırsa, ve yine genel bir ifade ile tekniğin bilinen durumuna dair yapılmış olan açıklama ile büyük oranda kesişirse, bu ürünlerin yeni olmadığı sonucuna varmak gerekecektir.

EPOBA T 124/87 kararında bu durumu incelemiştir. Tekniğin bilinen durumuna dair doküman bir üretim prosesi ile bir grup bileşiğin üretimini tarif etmiştir ve bu ürünler belirli parametrelere sahiptirler. Patent koruması talep edilen ürün grubu da bu sayısal değerler içerisinde kalan ürünlerdir. Tekniğin bilinen durumunu gösteren doküman verdiği örnekler, patent koruması aranan ürünlerden hiçbirini göstermemekle birlikte, ilgili teknik alandaki uzman kişinin genel bilgi seviyesi ile dokümanda verilen bilgiler ışığında bu ürünleri üretebilir görünmektedir. Dolayısı ile patent koruması aranan ürünler yeni sayılmamışlar, patent korumasına kavuşmamışlardır.

Bu karar kanımca yukarıda örneğini verdiğimiz “C₁ – C₄ alkil bromür” ifadesinin tekniğin bilinen durumuna giren ne kadar açıklama yaptığını gösteren kararı ile kıyaslandığında biraz garip görünmektedir²²². Bu karar ilgili bölümde zaten eleştirilmiştir²²³. Kanımca, EPOBA T 124/87 kararı, ilgili teknik alandaki uzman kişinin rolünü dikkate almış olması suretiyle patent hukukunun ruhuna daha uygundur. Fakat yine de, bu iki karar arasındaki, sonraki buluşun tek ve belirli bir ürün olması durumu ile genel olarak ifade edilmiş, tam olarak bireyselleştirilmemiş bir ürün grubu olması arasındaki farkı hatırlatmak gerekir.

Başka bir kararda da patent sahibi davalı EPOBA T 666/89 kararına atıfta bulunarak, bu gibi bir seçimlik buluşta yenilik incelemesinin, “buluş basamağı” incelemesine benzeyeceğini, eğer “geniş bir alanın daraltılması yolu ile yapılacak seçim, geri kalan alan karşısında buluş basamağını haizdir” denilebiliyorsa aynı zamanda yeni olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ne var ki, temyiz kurulu bu argümanı kabul etmemiş, ilgili teknik alandaki uzman kişinin bu seçilen aralığın dışında kalan ürünlerin daha önemsiz olduğunu kolayca görebileceğini belirtmek suretiyle, bu seçilen grubun patent hukuku anlamında yeni olmadığını belirtmiştir. Dahası, ilgili teknik alandaki uzman kişinin, bu daha dar alanla ilgili çalışma

²²² EPOBA T 181/82

²²³ Bkz. E.3.2.2

yapmasının bekleneceğini de belirtmiştir, bunun anlamı da zaten davalının iddia ettiği gibi bir buluş basamağını haiz durumun da olmadığıdır.

Genel olarak geniş bir grup ürün içerisinde daha dar bir grup ürünün seçilmesi durumunda yukarıda belirtilen “bireyselleştirme” gerçekleşmediği için yeniliğin bulunmadığı sonucuna varılmaktadır ancak yine de bu durumun uygulamada biraz muğlak kaldığını ifade etmeliyiz.

3.4 Markush İstemleri ile İlgili Bazı Problemler

Daha önce de değinildiği gibi, Markush istemleri, genel bir ifade ile birden fazla ürün, usul, uygulama için patent koruması talep eden istemlerdir. Herhangi bir alanla sınırlı olmamakla birlikte, kimyasal ürünlerin patentlenmesinde, birden fazla ürüne karşılık gelen genel bir formülün belirtilmesi suretiyle çok kez kullanılmaktadır, bu tür formüllerin binlerce, milyonlarca ve hatta istemin yapısına göre sınırsız sayıda ürünü kapsayabilecekleri unutulmamalıdır. Bu durum karşısında Markush istemleri sayesinde, patent hukukunun ruhuna aykırı bir şekilde, somut olarak belirtilmemiş ürünlerin de korumaya kavuşabilecekleri ve bunun patent hukukunun amacına aykırı bir uygulama olacağı açıktır. Ayrıca bu tür istemler sonucu buluşların kayıt altına alınmaları, veritabanlarından yapılacak aramaların çok zorlaşması ve bunlar gibi, burada tek tek saymayacağımız daha bir çok başka problem ile karşılaşılacaktır²²⁴. Ancak diğer taraftan Markush istemlerinin pratik uygulamayı kolaylaştırdığı da bir gerçektir. Tek bir istemle birçok ürünün patentlenmesi uygulamada büyük kolaylık da sağlamaktadır.

Ayrıca tekniğin bilinen durumunun da bu türden ifadeler içermesi çok muhtemeldir. Günümüzde tekniğin bilinen durumunu oluşturan belgelerin özellikle önceki patent başvuruları olduğu gerçeği de göz önüne alınırsa, eski bir Markush istemli yayınlanmış patent başvurusunun tekniğin bilinen durumuna bu şekilde bir katkı yaptığı görülecektir.

Hal böyle olunca akla kaçınılmaz olarak bazı sorular gelmektedir. Örneğin, tekniğin bilinen durumunda Markush istemi şeklinde açıklanmış olan ve 100 farklı

²²⁴ Bkz. Robert E. Buntrock, **Patents – Markush and All That Stuff**, Chemcorner, February 1991, s. 94.

ürüne karşılık gelen bir genel ifade düşünelim fakat bu bilgi toplumun erişimine bilimsel bir makale yoluyla açılmış olsun ve patentlenmiş olsun. Yukarıdaki örnekler de göz önünde tutularak, bu ürünlerden bir tanesi için bir uygulama alanı bulunur ve bu ürün patentlenmek istenirse, tür/cins ilişkisine dair temel kural sebebiyle ve bu tek molekül bu şekilde bireyselleştirilebileceği için bu molekül yeni sayılabilir. Dikkat edilecek olursa burada bir ürün patenti isteminden bahsetmekteyiz, yoksa bu ürünün kullanımı tabii ki de bir kullanım patentine konu olabilir. Ancak, tekniğin bilinen durumunu oluşturan bir doküman yukarıdaki şekilde bir açıklama ile, Markush istemi ile tescil edilmiş ve halen geçerli bir patent dokümanıysa durum biraz ilginç olmaktadır. İlk bakışta, sonradan patent koruması talep edilecek olan bu tek molekülün zaten bir başkası tarafından patent koruması altında olduğu, bu sebeple ikinci kez bir ürün patenti tesciline konu olamayacağı düşünülebilir. Dikkat edilecek olursa, bu iki olasılıkta da tekniğin bilinen durumu bizlere neredeyse tamamen (ürünlerin yapısal olarak varlığına dair) aynı şekilde bilgi vermiş olmasına rağmen, ilk durumda 100 üyeli bu ürün grubuna dahil bir molekül, diğer patentlenebilirlik şartları da gerçekleşmişse, o başvuru tarafından bir ürün patenti olarak tescil edilebilecek iken, ikinci durumda zaten bir başkası adına tescilli olduğu için ilk bakışta sonraki başvurunun reddedilmesi gerektiği gibi bir sonuç çıkmaktadır.

Aslında uygulamada genel olarak sonraki patent istemi, tekniğin bilinen durumunda Markush istemi şeklinde açıklanmış bir ürün grubuna dahil bir ürünün farklı bir kullanımı veya aynı kullanımı da olsa o ana kadar görülmemiş bir avantajı olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Ancak yine de sonraki buluşun ürün patenti istemine konu olacağı bu varsayımsal örnek üzerinde düşünmeye değer bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Buradaki sorun çözüme muhtaçtır, ancak belirtmelidir ki, Markush tipi istemler günümüzde halen patent hukukun en tartışılan konularından birisi olup, tüm ülkelerde geçerli bir uygulamanın varlığından söz edilememektedir. Hatta aynı ülkede verilen bazı kararların dahi birbirleriyle çelişen yönleri olduğunu ve genel geçer bir kural koymak yerine her olayın kendi koşulları çerçevesinde ayrı ayrı incelemelere tabi tutulması gerektiğini belirtilmiştir²²⁵.

²²⁵ MPEP 2131.03

Kanımca Markush tipi bir istemle patentlenmiş olan çok geniş bir ürün grubundaki ürünlerin tamamının patent korumasından faydalanabilmesi, bu ürünlerin bireyselleştirilmemiş olması ve her birinin etkilerinin kesin olarak ortaya konmamış olması sebebiyle aşırı geniş bir koruma sağlamaktadır. Önceki ve halen geçerli bu şekilde bir patent korumasının süre olarak sonuna yaklaşıldığında sonradan yine aynı patent sahibi tarafından bireyselleştirmek, yeni ve beklenmeyen bir etki bulmak koşuluyla bu gruba dahil olan bazı spesifik ürünleri de patentlemesi, bu ürünler üzerindeki koruma süresini patent hukukunun altında yatan temel felsefeye aykırı olarak aşırı uzatacağı ve haksız bir korumaya kavuşturacağı açıktır. Kaldı ki, seçimlik buluşlar ilgili bu yöndeki patentler genel olarak önceki Markush istemli patent sahibinin patent koruma süresinin bitimine yakın bir tarihte Markush grubuna giren ürünlerden bazılarını bireyselleştirmesi ile ortaya çıkmaktadır, çünkü bu konuda en çok çalışmış ve ilgi sahibi olan kişi ve bazı ürünlerin ekstra avantajlarını en iyi görebilecek kişi yine kendisi olmaktadır²²⁶.

Sonraki bireyselleştirilmiş bir kullanım buluşunu, Markush istemli ilk patentin sahibinin değil de bir başkasının gerçekleştirdiği ve önceki Markush istemli bir ürün patentinin de halen koruma süresi içerisinde olduğu durumlarda ise, sonraki buluş sahibinin buluşunu patenleyebilse bile kullanamayacağı, çünkü ürünün zaten bir korumadan faydalanyor olduğu fikri de aynı şekilde aşırı bir koruma sağlanıyor olması sebebiyle rahatsız edicidir. Her iki isteminde ürün patenti olacağı durumlardaki garip sonuç ile ilgili yukarıda açıklama yapılmıştı. Hatırlatmak gerekirse, aynı ürünün aynı anda iki kez ürün patentine konu olabilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır

Kanımca, Markush şeklinde tekniğin bilinen durumuna dahil olan bir ifade patentlenmiş olsun veya olmasın, sonraki bir patent başvurusu için aynı sonucu doğurmalıdır. Markush istemli bir patent eğer ilgili teknik alandaki uzman kişinin ilk bakışta görebileceğinden fazla ürün içeriyorsa, göremeyeceği düşünülen ürünler için patentin hükümsüz sayılması en uygun çözüm olacaktır. 20 kadar ürünün genel bir şekilde ifade Markush tipinde ifade edildiği bir durumda ilgili teknik alandaki uzman kişinin hepsini görebileceği düşünülebilirken, binlerce ürün için aynısını söylemek mümkün değildir. İşte bu ikinci durumda ürünlerin bazıları için patentin hükümsüz

²²⁶ Hyewon Ahn, **Patentability of Selection Inventions: The Olanzapine and Escitalopram Decisions**, Munich Intellectual Property Law Center Studies, s. 55.

kılınması, sonrada başka patentlere konu olmuş bu ürünlerin ilk patent sebebiyle tecavüz davasına konu olamaması gerekir, zira bu durumda önceki patente bağımlı bir sonraki patent değil, tamamı ile bağımsız bir sonraki patent mevcuttur. Bu durumda önceki Markush istemli patentin açıkladığı bilginin uygulanabilir olmaması sebebiyle bazı ürünler için geçersiz sayılması gündeme gelebilmelidir²²⁷.

Benzer şekilde İtalyan yüksek mahkemesi iki ayrı kararda Markush istemleri ile ilgili bazı sınırlamalar getirilmesi gerektiğini belirtmiştir²²⁸. Bunlardan birincisi, Markush istemi ile patentlenmiş ürünlerin sadece ilgili kullanım alanı ile ilgili bir korumaya sahip olması gerektiğidir. Bu örneklerde ilaç patenti söz konusudur ve aşağıda açıklanacağı üzere ilaç endüstrisindeki birinci tıbbi kullanım, her ne kadar bir kullanım patenti söz konusu olsa da, ilaç endüstrisindeki tüm kullanımları kapsayan çok geniş, bir nevi bir ürün patenti gibi bir koruma sağlamaktadır. Kanımca İtalyan yüksek mahkemesinin çözümü yerinde olmakla birlikte sadece Markush ile ilgili değil, genel olarak ilaç endüstrisine dair patentlerle ilgili bir eleştiri olarak ele alınabilir. Aşağıda ilaç patentlerindeki kullanım istemleri açıklandığında gerekli eleştiriler yapılacaktır. Ayrıca aynı mahkeme bu tür istemlerle korunacak ürünlerin, spesifik olarak belirtilmiş olan ürünler ve başvuru anında ilgili teknik alandaki uzmanın buluş çabası göstermeksizin öngörebileceği ürünler ile sınırlı tutulması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısı ile yüksek mahkeme tarafından, bu iki grup dışında kalan ürünlerin, Markush istemindeki genel ifadenin içinde olmalarına rağmen, patent korumasına hak kazanamayacağı belirtilmiş olmaktadır.

İngiltere'deki bir kararda ise Lord Hoffman, patent sahibinin, bu genel ifade altında kalan bütün ürünlerin etkisini kanıtlamasını ve uygulanabilirliğini göstermesi gerektiğini ifade etmiştir²²⁹.

Markush istemleri içeren patentlerin birçok problemi vardır ve kanımca Mario Franzosi'nin bu konuda muğlak alan olarak belirlediği alanlar dikkate değerdir. Öncelikle bu belirsiz alana yeni olmayan ürünler girecektir. Daha açık bir ifade ile, tekniğin bilinen durumu Markush istemi şeklinde ifade edildiğinde, her ne kadar

²²⁷ Aynı yönde, Hyewon Ahn, **Patentability of Selection Inventions: The Olanzapine and Escitalopram Decisions**, Munich Intellectual Property Law Center Studies, s. 45-46

²²⁸ Smith Kline & Beecham v. Biochimica Opos, Supreme Court March 6, 1995, n. 2575, GADI 1995, 3194 (Cefatrizine kararı); Smith Kline & Beecham v. Bruschettini, Supreme Court Sept. 1, 1997, no. 8324, GADI 1997, 3574 (Cimetidine kararı).

²²⁹ Biogen Inc. v. Medeva Plc, [1997] RPC 1

Markush istemi şeklinde ifade yeni olarak görünse de, bu gruba dahil olan ürünlerden bazıları patent hukuku anlamında yeni olmayabilir. Ayrıca benzer şekilde, tekniğin bilinen durumuna göre aşikar olanlar da bu muğlak alanda kalacaklardır. Bunun dışında buluşunun ifade ettiği şekilde teknik etki göstermeyen, uygulanamayan, ilgili teknik alandaki uzmanın uygulayacağı şekilde açıklanmış olmayan, herhangi bir ciddi çaba olmaksızın tekniğin bilinen durumundan çıkarsanabilecek olan ürünler de bu alana girmelidir. İşte bir Markush istemi ile patentlenmiş çok sayıdaki ürün içerisinden yukarıdaki durumlardan birine girenlerin patent korumasından faydalanamamaları gerektiği belirtilmiştir. Son olarak teknik alana katkı yapmayan ürünlerin de bu belirsiz alanda olduğu düşünülmelidir²³⁰.

Ancak görece dar ve ilgili teknik alandaki uzman kişinin ilk bakışta görebileceği ve uygulayabileceği sayıda bir grup ürün için Markush istemi, bu ürünlerin tamamını patent koruması altına alabilir. Bu durumda da bu ürünlerden bazılarının diğerleri karşısında avantajları olduğu görülürse kullanım istemi ile patentlenmesi mümkün olabilir. Önceki Markush istemli ürün patenti ise ikinci kullanım istemli patentten fiilen faydalanmayı, tecavüz oluşturacağı gerekçesiyle engelleyebilir. Bu gibi durumlarda da PatKHK m. 99-113 hükümleri ile belirlenmiş olan zorunlu lisans imkanı sonraki patent sahibinin buluşunu kullanabilmesi için çözüm olabilir.

Markush istemleri ile alınan patent korumalarının çok sayıda ürünü kapsayabilmeleri sebebiyle, bu tür istemlerin patent hukukunun ruhuna aykırı şekilde aşırı geniş koruma sağlayabileceği riski tartışılmazdır. Bu durumda bu tür istemlerin sınırlandırılması gerektiği bir gerçektir. Bu sınırlandırmaların nasıl olacağı ile ilgili bırakalım farklı patent sistemlerinin uygulandığı dünyadaki farklı ülkeleri, yeknesaklaştırılmaya çalışılan EPC tarafı ülkelerde dahi genel geçer bir kuralın bulunmadığı görülmektedir. Kimya biliminin doğası gereği de ileride uygulamada daha başka çözüme muhtaç alanların doğması çok muhtemeldir. Hal böyle olunca Markush tipi istemlerle alınan bazı patentlerin hükümsüzlüğünün dava edilmesi ile hükümsüz kılınabilme risklerini başvuru sahiplerinin göz ardı etmemeleri gerekir.

²³⁰ Detaylı bilgi için bkz. Mario Franzosi, **Markush Claims in Europe**, <http://www.franzosi.com/articolo/2003/markush-claims-in-europe>

3.5 Enantiomerlerin Yeniliđi

Konuya giriř yaparken öncelikle bazı kavramları çok kısaca açıklamak, her ne kadar kimyagerler için gerekli deđilse de, farklı disiplinlerden uzmanların ilgilenebileceđi bir konu olması sebebiyle daha iyi anlaşılması için önemli olacaktır.

Bir molekülün izomerlerinde, aynı molekül formülüne sahip olmakla birlikte atomlar farklı şekillerde birbirlerine bağlanmışlardır. Aslında bu ifade yapısal izomeriye karşılık gelmektedir ancak sadece izomeri denildiğinde bu yapısal izomeri anlaşılmalıdır.

Stereoizomerler ise atomların birbirlerine aynı şekilde bağlandıkları fakat üç boyutlu uzayda farklılık gösteren yapılardır. Daha açık bir ifade ile stereoizomerlerin her bir atomu hep aynı atoma veya atomlara bağlanmış olmakla birlikte yine de uzaysal görünümü farklı olmaktadır.

Enantiomeri, stereoisomerinin bir çeşididir ve birbirlerinin ayna görüntüsüne sahip iki stereoizomerin her birine verilen isimdir²³¹. Bu durum sağ ve sol elin birbirine karşı görünümü gibi düşünülebilir. Aynı formüle sahip enantiomerlerin eşit orandaki karışımları ise “rasemik karışım” veya “rasemat” olarak adlandırılmaktadır ve yeni sentezlenen bir molekül eđer bu şekilde kiral bir yapıya sahipse rasemik karışım olarak sentezlenmektedir. Fakat bu karışımlar daha sonra bazı metotlar ile enantiomerlerine ayrıştırılabilir.

Enantiomerlerin ilaç endüstrisindeki önemi, bir enantiomerin rasemik karışımına nazaran, eşleniđi olan deđil fakat başka bir molekülün enantiomeri ile, vereceđi reaksiyonun farklı olabilmesinden kaynaklanmaktadır. Canlıların vücutlarındaki biyomoleküllerin birçođu da enantiomer yapısında oldukları için bir ilacın rasemik karışım halinde olması ile enantiomerinin ayrıştırılmak suretiyle ilaç haline getirilmesi arasında etkinlik, yan etki gibi alanlarda farklılıklar oluşmaktadır.

Yukarıda da belirtildiđi gibi, molekül sentezlendiğinde rasemik karışım olduđu için ilaçlar genel olarak bu şekilde piyasaya sürülmektedirler fakat daha sonra

²³¹ IUPAC, **Compendium of Chemical Terminology**, 2nd edition (the "Gold Book") (1997). Online corrected version: (2006–)

bu moleküllerin enantiomerlerine ayrıştırılması ve ilaç olarak kullanımı uygun olan enantiomerin piyasaya sürülmesi suretiyle yeni bir ilaç piyasaya çıkmaktadır ki bu ilaç eskisine, yani rasemik karışıma nazaran, daha etkin olması, daha az yan etki göstermesi veya başka ilaçlarla etkileşiminin daha farklı olması gibi bir takım avantajlar gösterebilmektedir. İlaç firmaları da bu konuya ciddi yatırımlar yapmaktadırlar. Bir örnek vermek gerekirse, ABD’de 2003 yılında hiçbir rasemik karışım şeklinde bir aktif molekül ilaç olarak piyasaya çıkmamıştır, 2004 yılında ise sadece bir adet ilaç rasemik karışım olarak piyasaya sürülmüştür. 1990 yılında ise bu oranın %30’un üzerinde olduğu görülmektedir²³². İlaç teknolojisinin gelişim hızının görece yavaş olması ve ilaçların onay sürecinin çok uzun olması da dikkate alınırsa bu kadar sürede böyle bir değişim ilaç üreticilerinin bu konuya olan ilgisini açıkça göstermektedir. 2002 yılında kiral ilaç pazarının, satış cirosu olarak dünyada 159 milyon Amerikan Doları civarında olduğu da çarpıcı bir veridir²³³.

Ancak bu yatırımlar bazen zaten rasemik karışımı patentli olan ancak patent süresi dolmakta olan ürünün bir nevi patent koruma süresini uzatmak gibi bir amaçla da kullanılabilir²³⁴ ve birçok ülkede patent sisteminin önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Enantiomerlerin patentlenmesi konusu yukarıda değinilmiş olan seçimlik buluşların özel bir görünümüdür ve orada yapılan açıklamalar ve eleştiriler yapısına uygun düştüğü ölçüde enantiomerlerin patentlenmesi için de geçerlidir.

Enantiomerin patentlenmesi ABD’de ilk kez 1948 yılında dava konusu olmuştur ve bu dava sonucunda enantiomerin patentlenmesi, Temyiz Kurulu tarafından hem yenilik hem de buluş basamağını haiz olmaması gerekçesiyle reddedilmiştir²³⁵. Yenilik iddiası, tekniğin bilinen durumuna dair bir dokümanın aynı formüle sahip bileşiğin hazırlanmasını göstermesi gerekçesine dayandırılmıştır fakat bu bileşik rasemik bir karışım olmasına rağmen referans doküman bunu belirtmemektedir. Temyiz Kurulu, rasemik karışımın üretilmesi sonucu, bu karışımı oluşturan enantiomerlerin de zorunlu olarak üretildiğini belirtmek suretiyle her bir

²³² Chris P. Miller/John V. Ullrich, **A Consideration of the Patentability of Enantiomers in the Pharmaceutical Industry in the United States**, Patenting Enantiomers in Pharma Industry, 2008, s. 1

²³³ Jonathan J. Darrow, **The Patentability of Enantiomers: Implications for the Pharmaceutical Industry**, Stanford Technology Law Review 2, 2007, s. 1

²³⁴ Ayşegül Sezgin Huysal, **İlaç Patenti**, Vedat Yayıncılık, 2010, s.130

²³⁵ 171 F.2d 319 (C.C.P.A. 1948).

enantiomerin de yeni olamayacağını belirtmiştir. Buna karşılık konu Yüksek Mahkeme taşınmıştır ve mahkeme karışım halinde bulunan maddelerin saflaştırılması halinde, bu karışımların biliniyor olmasının, karışımın bileşenlerinden birinin saflaştırılmış halinin yeniliğini etkilemeyeceğini, ancak bunun buluş basamağında ayrıca incelenmesi gerektiğini ve buluş basamağını haiz olmayabileceğini belirtmiştir²³⁶. Bu karar ile oluşturulmuş bu içtihat, sonrasında da uygulanana gelmiştir.

Gerçekten de aşağıda ürünlerin saflaştırılması konusu incelendiğinde de görüleceği gibi, çok genel bir ifade ile, ürünler doğada karışım halinde bulunsalar ve herkes tarafından bilinseler bile bunların saflaştırılmış halleri, eğer saflaştırma prosesi basit ve ilgili teknik alandaki uzman tarafından zaten bilinen bir proses değilse, yeni bir ürün olarak kabul edilebilmektedir ancak bu gibi durumlarda buluş basamağı incelemesi sonucu aşikar olup olmadıkları, patent verilebilirlik şartı olarak çok büyük önem kazanmaktadır.

EPO uygulamasının da ABD uygulaması ile yakın olduğu göze çarpmaktadır. EPOBA **T 296/87** kararında, tekniğin bilinen durumunda rasemik karışımın varlığının, ilgili teknik alandaki uzman tarafından asimetric karbon atomunun görünmesiyle anlaşılabilirliği, fakat bunun çok açıkça belirtilmediği, bu sebeple enantiomerlerden birinin saflaştırılması halinde bu ürünün yeni olacağı belirtilmiştir fakat bu saflaştırma usulünün buluş basamağını haiz olmasının ayrı bir inceleme konusu olacağı da ek olarak belirtilmiştir.

Yukarıdaki uygulama, yeniliğin lehine EPOBA **T 1046/97** kararında bir adım daha öteye taşınmış görünmektedir. EPOBA incelemesinde, tekniğin bilinen durumuna dair bir dokümanın “olası bütün optik olarak aktif formlar”dan bahsettiğini ve ilgili teknik alandaki uzman kişinin genel bilgi seviyesi de düşünüldüğünde bu ifade karşısında patent istemine konu olan enantiomerin yeniliğinden bahsedilemeyeceğini belirtmiştir. Ancak EPOBA **T 181/82** ve **T 296/87** kararlarına atıfta bulunmak suretiyle, belirli bir kimyasal bileşiğin, tekniğin bilinen durumunda doğrudan ve çok açık bir şekilde belirtilmemiş olması halinde patent hukuku anlamında “yeni” olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. “Olası bütün optik olarak aktif formlar” ifadesi ise bu formları açıkça belirtmemekte ve formların

²³⁶ *In re Williams*, 171 F.2d 319, 320 (C.C.P.A. 1948)

karışım halinde mi yoksa saf mı oldukları konusunda da bilgi vermemektedir, bu sebeple spesifik olarak belirli bir enantiomerin yeniliği kabul edilmelidir.

Bu gibi kararların eleştirisi yukarıda yapılmıştı. Tekrarlamak gerekirse, EPOBA bir nevi fotoğrafik bir yenilik anlayışını kabul etmekte ve burada ilgili teknik alandaki uzman kişinin rolünü neredeyse lise düzeyinde kimya bilgisine sahip bir öğrenciye indirgemiş görünmektedir ki, kanımca bu ağır bir yaklaşımdır. Fakat EPOBA'nın başka kararları T 1046/97 kararına kıyasla çok daha abartılı görünmektedir. Yine de EPOBA'nın bu konuda kendi içerisinde oldukça tutarlı kararlar verdiğini ve bu gibi durumlarda fotoğrafik bir yenilik yaklaşımıyla yeniliği kabul edip, patentlenebilirlik sorununu “buluş” basamağına bıraktığını belirtelim.

Enantiomerlerin patentlenebilmesi ile ilgili bazı incelemelerde yenilik basamağının varlığı, ilgili teknik alandaki uzman kişinin enantiomeri tekniğin bilinen durumunda görebiliyor olmasına rağmen bunun nasıl elde edilebileceğini, ayrıştırılabileceğini ilk bakışta göremiyor olmasına, buluş basamağı incelemesinde ise aşık olmaması, enantiomerin olası avantajını bilemeyeceği için nasıl elde edilebileceğini, ayrıştırılacağını düşünmek konusunda bir motivasyonunun olmamasına dayandırılmıştır. Bu durumda yenilik ve buluş basamakları arasında belirgin bir farkın gözetilmediği, aynı incelemenin iki aşamada da yapıldığı eleştirisi haksız olmayacaktır²³⁷.

Her ne kadar konumuzla ilgili olmasa da buluş basamağı ile ilgili de bir yorum yapmak faydalı olacaktır. Bir rasemik karışımın eşit oranda enantiomer içerdiği zaten bilinen bir durum olduğuna göre ve enantiomerlerin bazen rasemik karışıma oranla ilaç endüstrisinde daha avantajlı sonuçlar verdiği bilindiğine göre, ilgili teknik alandaki uzman kişinin doğal olarak, enantiomeri araştırmak yönünde bir motivasyonunun olacağı düşünülmelidir. Bu durumda da enantiomerin bilinen bir rasemik karışım karşısında “buluş” basamağını içermeyeceği düşünülebilir. Gerçekten de bir çok ülke hukukunda enantiomerlerin patentlenmelerine bu sebeplerle imkan tanınmamaktadır²³⁸. Hatta ayrıştırmanın ayrı bir usul patentine konu olabileceği ancak ayrıştırmanın mümkün olması durumunda, her ne kadar zor

²³⁷ Hyewon Ahn, **Patentability of Selection Inventions: The Olanzapine and Escitalopram Decisions**, Munich Intellectual Property Law Center Studies, s. 45

²³⁸ Hogan Lovells /Riccardo Fruscalzo, **Patentability of enantiomers: the Italian perspective**, 2011; EPOBA T 990/96

olursa olsun, ürün için yenilikten bahsedilemeyeceği şeklinde bir yaklaşım da söz konusudur²³⁹.

Fakat bir rasemik karışımın enantiomerlerine ayrılması yöntemi, ancak bu alandaki genel (geleneksel) yöntemlerden farklı bir yöntem ile mümkün olabiliyorsa veya enantiomerin ilaç endüstrisine yapacağı katkı ayırtırmadan önce ilk bakışta çok belirsiz ise bu durumda enantiomerin aşikar olmadığına yani, buluş basamağının varlığına hükmedilebilir.

Avrupa ve ABD hukuklarındaki genel eğilimin, enantiomer ve diğer seçimli buluşlarda geçmişe göre daha çok patent verme yönünde olduğuna belirtmek yerinde olacaktır.

3.6 Yüksek Safılık Derecesinin Etkisi

Bilindiği gibi kimyasal bileşikler sentezlendiğinde bu bileşikler kimyasal reaksiyonlar sonucu bir takım başka ürünlerle karışım halinde elde edilebilmektedir. Saf olarak bir ürünün sentezlenebilmesi termodinamik kuralları karşısında imkansız görünmektedir. Bu gibi ürünler kullanılacak alana göre, sentezlendikten sonra distilasyon, ekstraksiyon, çöktürme, süzme vs. gibi belirli ayırıştırma işlemlerine tabi tutulmak suretiyle daha yüksek saflıkta olarak elde edilebilmektedirler. İşte bu yüksek saflıktaki ürünlerin de düşük saflıktaki hallerine göre yeni sayılıp sayılmayacakları da tartışma konusu olmuştur.

Bu tür saflaştırma prosesleri, özellikle de düşük molekül ağırlıklı organik kimyasallar düşünüldüğünde, genel olarak ilgili teknik alandaki uzman kişinin bilgisi dahilinde sayılmalıdır. Dolayısı ile EPOBA genel uygulamasına göre, bu türden prosesler ile saflaştırılabilen ürünlerin bu yüksek saflıktaki hallerinin de tekniğin bilinen durumuna dahil olduğunu belirtmektedir²⁴⁰. Dolayısı ile bu tür durumlarda olası bütün saflık derecelerinin EPC m. 54 anlamında tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu kabul edilmelidir. Eğer saflık derecesi konvansiyonel metotlar ile elde edilemiyor ise, bu durumda elde edilecek yüksek saflıktaki ürün

²³⁹ Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 2008Hu736, 2008Hu743, 15 Kasım 2009

²⁴⁰ EPOBA T 990/96

yeni sayılabilir ancak bu durumun da iddia sahibi tarafından ispatlanması gerekmektedir.

Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Eğer konvansiyonel metotlarla çok uzun sürede ve çok zor şartlarda belirli saflık derecesine getirilebilen bir ürün, yeni ve patente konu bir proses kullanılmak suretiyle çok daha hızlı ve kolay bir şekilde fakat aynı saflık derecesine getirilirse yeni sayılabilir mi? Kanımca bu gibi bir durumda ürünün yine de yeni sayılmaması gerekir, ancak eğer şartları oluşmuşsa bu prosesin yeni kabul edilmesi ve patentlenebilmesi mümkündür. Böyle bir durumda bu patentli usul (proses) ile üretilmiş olan ürünlerin de fiziksel olarak patent korumasından faydalanacakları, EPC. m. 64, PatKHK m. 73, 84, 136 dikkate alınarak unutulmamalıdır ve bu bile usul patenti sahibi için ciddi bir koruma hakkı bahsetmektedir. Zaten doğada var olan ürünlerin sentetik olarak üretilmeleri veya belirli patentli usuller aracılığı ile saflaştırılmaları durumunda genel olarak koruma bu şekilde sağlanmaktadır²⁴¹. Aynı saflık derecesine sahip farklı usuller ile üretilen ürünler çok yüksek maliyete sahip olabilir ancak yeni bir usul bu ürünün saflaştırılma maliyetini çok düşürmüş olabilir veya sentetik olarak üretimini sağlayabilir. İşte böyle bir durumda ürün her ne kadar yeni olmasa ve ürün patenti ile korunamasa da, usul yeni olduğu için patentle korunabilir ve yukarıda belirtilen gerekçelerle bu usul ve bu usul ile fiilen üretilmiş ürünler koruma kapsamında olacaklardır. Sanıyorum usul patentlerinin önemi bu örnekte net bir şekilde görülmektedir.

EPOBA **T 786/00** kararı, kaynayan suya karşı dirençli bir polikarbonat yapılı plastiğin üretilmesi için, başlangıç ürünün mutlaka yüksek saflıkta olması gerektiği ile ilgilidir. Burada davacıların itirazlarından birisi, yukarıda incelenmiş olan EPOBA **T 990/96** kararına atıf yapmak suretiyle yeniliğin bulunmadığını, zira bir ürünün saflık derecesinin normal şartlarda yeni sayılması için geçerli bir sebep olmadığını ileri sürmüşlerdir. Ancak EPOBA, buradaki durumun EPOBA **T 990/86** kararından çok farklı olduğunu belirtmiştir. Zira burada kimyasal bir reaksiyonun başlangıç ürününün saflığından bahsedilmektedir ve bu saflık derecesi son ürünün niteliğini belirlemektedir. Buradaki durum EPOBA **T 279/89** kararında belirtilen seçimlik buluşlardaki seçilen başlangıç maddesinin yeteri kadar dar bir aralıktan

²⁴¹ Antibiyotiklerin birçoğunun zaten doğada var olan ürünler oldukları ancak izole edilmiş antibiyotiklerin patentlenebildiği unutulmamalıdır.

seçilmesi örneğine benzemektedir. Aşağıda parametre aralıklarından seçimler ayrıca incelenecektir.

EPOBA T 786/00 kararına benzer bir şekilde başlangıç maddesinin saflık derecesi karışımlar için de uygulanabilir. Bir ürünün saflık derecesi ile bir karışımı oluşturan bileşenlerden birinin saflık derecesi farklı iki konudur²⁴².

Bir başka çarpıcı örnek ise EPOBA T 142/06 kararıdır. Bir vinil-klorür esaslı lateks içerisindeki klor iyonunun çok düşük olması sonucu bu lateks ile üretilen filmin oksijen geçirgenliği çok düşük olabilmekte ve bunun sonucu olarak da böyle bir lateks film, örneğin ambalaj endüstrisinde önemli bir rol oynayabilmektedir. İlk bakışta, davacının da belirttiği gibi, EPOBA T 990/96 içtihadı uygulanmak suretiyle eğer konvansiyonel yöntemler ile klor iyonunun seviyesi istenilen mertebeye düşürülebiliyorsa bu ürünün yeni kabul edilmemesi gerekir. Ancak EPOBA, bu içtihattan ziyade öncelikle tekniğin bilinen durumunda, bu kadar düşük seviyede klor iyonu içeren bir lateks elde etmek için bir gereklilik gösteren bilgi olup olmadığını incelemek gerektiğini belirtmiştir ve EPOBA T 803/01 ve EPOBA T 990/96 kararlarının ilaç bileşimlerine dair kararlar olmaları sebebiyle burada böyle bir gereklilikten bahsedilebileceğini ancak düşük klor iyonlu lateks için böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtmiştir. Eğer böyle bir bilgi tekniğin bilinen durumunda bulunmuyorsa, bu durumda bu derece düşük klor iyonu içeren ürünün topluma yeni bir bilgi verdiği düşünülmeli ve ürünün yeniliği kabul edilmelidir.

Kanımca bu karar eleştiriye açıktır. EPOBA burada genel kuralın dışına aşırıya kaçarak bir şekilde çıkmış görünmektedir, zira bu saflıkta bir ürünün elde edilebilmesi konvansiyonel yöntemlerle mümkün ise, ilgili teknik alandaki uzman kişi bunu düşünebilir, bu durumda bir ürün yeniliğinden bahsetmek aşırı korumacı bir yaklaşım olacaktır. Fakat burada toplumun bilgisine yapılan bir katkı da göz ardı edilemez. Tabii ki de burada korunmaya değer bir buluş var görünmektedir. Ancak buradaki yeni öğretinin, açıkladığımız sebepler ışığında ürünün kendisi değil, bu ürünün oksijen bariyeri özelliğidir ki, böyle bir durumda bir ürün patenti değil, bu ürünün belirli kullanımlarını içeren kullanım patentlerinin geçerli olması daha uygun olabilirdi.

²⁴² EPOBA T 112/00

Yeri gelmişken burada bir parantez açmak faydalı olacaktır. Kanımca kimya endüstrisine dair ürün istemleri çok zaman, patent hukukunun ruhuna aykırı bir şekilde, patent sahibine aşırı bir koruma sağlamaktadır. Bir çok zaman ürün istemleri yeri yerine koruma kullanım istemleri ile sınırlı tutulmak suretiyle patent sahibinin topluma verdiği bilginin değeri ölçüsünde koruma sağlanabilir. Ürün patentleri çok zaman korumanın, topluma sunulan bilgi ile kıyaslandığında aşırı ölçülere varmasına sebep olmaktadır. Bu gibi bir durumu aşağıda incelenecek olan “ilk tıbbi kullanım” durumunda da görmekteyiz. Bir an için akla kimya endüstrisinde ürün patenti verilememesi, sadece kullanım patenti verilmesi gibi bir çözüm gelebilir ancak bu durumun da bazı sakıncaları olabilir. Örneğin bir ürünü bulan kişi bu ürünün patentlenebilmesi için sanayiye kullanım alanı bulmak zorundadır. Eğer bu ürünün sanayide sadece tek bir kullanımını keşfetmiş ise, yukarıdaki öneriye göre sadece kullanım isteminde bulunabilecek ve bu durumda da sadece tek bir kullanım için koruma talep edebilecektir. Bu olasılıkta buluş sahiplerinin başka olası kullanım alanlarını bulana kadar keşfettikleri ürünleri açıklamama gibi bir yolu tercih etmeleri riski doğar ki, bu da patent hukukunun gerçekleştirmeye çalıştığı amaçtan uzaklaşmasına sebep olabilir. Bir başka öneri ise, tam da bu örnekte görüldüğü gibi, ürünlerin yeniliği ve bazen aşık olmaları (buluş basamağı) ile ilgili patent ofislerinin bu kadar cömert davranmamalarıdır. Bu örnekteki gibi durumda başvuru sahiplerinin, istemlerinin reddedilmesi olasılığı karşısında kullanım istemlerine yönelmeleri yukarıda bahsedilen dengeyi amaca uygun şekilde kurabilir.

3.7 Metabolitlerin Yeniliği

İlaç endüstrisine dair ürün patentlerinin başka bir önemli problemi de metabolitlerin patentlenmesi sorunudur. Metabolit, bir ilacın canlı bünyesinde geçirdiği kimyasal değişimler sonucu oluşan ürünlerdir. Burada ürün bir biyokimyasal reaksiyona uğramakta ve farklı ürünlere dönüşmektedir. İnsan vücudunun mekanizmaları tam olarak bilinemediği için üretilen bir ilacın aktif maddesi olarak düşünülen maddenin doğrudan mı yoksa başka metabolit veya metabolitlere dönüşmek suretiyle mi etki gösterdiği, çok zaman ilaç piyasaya çıktığında bilinmemekte, sonraki çalışmalar sonucunda öğrenilebilmektedir²⁴³. Bazense, metabolitler farklı hastalıklar için kullanılacak aktif maddeler olabilir

²⁴³ Richard Li-dar Wang/Pei-Chen Huang , **Patent Protection of Pharmacologically Active Metabolites: Theoretical and Technological Analysis on the Jurisprudence of Four Regions**, s.6

veya bazı yan etkiler gösterebilirler. Keza, aktif madde olduğu zannedilen önceki ilaç (prodrug – ön ilaç) doğrudan bir etki göstermeyip sadece oluşan metabolitlerin etkisinin olduğu durumlarda dolaylı etki gösteren önceki aktif maddenin (prodrug) yan etkilerinin de olması mümkün olabilir. Bunun sonucu olarak da ilaç firmalarının bu yan etkileri bertaraf etmek adına sadece metaboliti kimyasal olarak sentezleyip bu molekülü ilaç olarak piyasaya sürmeleri yönünde motivasyonları oluşabilir.

İşte bu gibi durumlarda metabolitlerin de patentlenebilmesi tartışma konusu olmuştur. Genellikle ön ilaç (prodrug) olarak tabir edilen ilacı üreten firmalar, sonradan keşfettikleri veya önceden biliyor olsalar bile gizli tuttıkları aktif metabolitleri sonradan patentlemek suretiyle, eski ilacın patent koruma süresini uzatmak istemektedirler ve bu durum patent hukukunun amacını aşar niteliktedir. Diğer taraftan aktif metabolitlin sentezlenmesi veya vücuttan ayrıştırılması (izole edilmesi) sonucu patentlenebilirlik şartlarını taşıyan bir ürün olarak ortaya çıkması durumunda da patent korumasını reddetmek de patent hukuku içinde çelişkili bir uygulama olacaktır.

Bu konu, ilaç endüstrisinin patent hukukunu ne boyutta kullandığını ve aralarındaki patent savaşlarını çarpıcı şekilde göstermektedir.

Bu konudaki önemli örneklerden bir tanesi ABD’de, Marion Marrel Dow ve Baker Norton Pharmaceuticals firmaları arasındaki çekişmedir²⁴⁴. Marrel Dow “terfenadine” olarak adlandırılan ve alerjik reaksiyonların tedavisi için kullanılan bir ürünü (ilacı) kendi adına patent tescilini yaptırmıştır. Aynı firma bu ürünün aktif metaboliti olan “terfenadine acid metabolite” isimli ürünü ve bunun alerjik reaksiyonlarda kullanımını da daha sonraki bir tarihte kendi adına patent tescilini yaptırmıştır. Terfenadine ürünün patent koruma süresi dolarken, Baker Norton firması, bu ürünün jeneriğini üretim izni için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresine (Food and Drug Administration - FDA) başvurmuştur. Ancak Marrel Dow, bu ürünün insanlarda kullanımını sonucunda karaciğerlerinde aktif metaboliti de üreteceğini ve bu durumda kendi sonraki patentine tecavüz oluşacağını belirtmiştir. Açıkça görülmektedir ki Marrel Dow, geçmişteki patent korumasını hukuka uygun yollardan uzatmaya çalışmaktadır. Baker Norton ise aktif metabolit için alınan ikinci patentin

²⁴⁴ Marion Merrell Dow Inc. v. Baker Norton Pharm., Inc., 948 F. Supp. 1050 (S.D. Fla. 1996).

yenilik şartını sağlamadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu, çünkü hastaların zaten bunu geçmişte vücutlarında ürettiklerini, dahası terfenadine ürününün patentinin dolaylı olarak metabolitini de kamuya açıkladığını belirtmiştir.

Patent korumasının sınırları istemler ile belirlendiğinden, mahkeme istemdeki ifadeleri dikkatle incelemiş ve istemin bir “bileşik - compund” için yapıldığına (ürün istemi) dikkat çekmiştir. Marrel Dow bu ifadenin hem karaciğer tarafından “in vivo – vücut içi” üretilen hem de sentezlenmek suretiyle “in vitro – vücut dışı” üretilen ürünü kapsadığını ileri sürmüştü ancak Baker Norton ise, sadece in vitro ürünü ifade ettiğini belirtmiştir.

Detaylardan kaçınmak adına özetlemek gerekirse mahkeme, patent istemlerindeki bazı ifadelerden bunun in vitro üretimi kastettiğini çıkarsamıştır²⁴⁵. Bunun sonucu olarak da Baker Norton firmasının üretiminin sonraki aktif metabolit patentine bir tecavüz teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Dikkat edilmelidir ki, buradaki karar metobolite dair ikinci patentin geçerliliği ile ilgili olmayıp, ön ilaca dair ilk patentin süresi dolduktan sonra bu ürünün pazarlanmasının, bu ön ilacın metaboliti konumundaki patentli ürün için tecavüz oluşturup oluşturmayacağına yöneliktir.

Bu çekişme konusu patent için Avrupa’da verilmiş kararlara birazdan değinilecektir ancak öncesinde, hemen akla geleceği gibi, yukarıdakine benzer bir örnekte sonraki aktif metabolit patenti isteminde hem in vivo hem de in vitro üretilen üründen bahsedilseydi ne olacağı sorusunu da incelemek faydalı olacaktır.

Çok kısaca açıklama gerekirse, yine ABD uygulamasına dair olan incelenecek bu davada²⁴⁶, yukarıda belirtildiği gibi, önceki bir aktif maddenin patenti ve sonradan bunun metabolitinin patentlenmesi söz konusudur. İlk ilacın patent koruma süresi geçtikten sonra da bazı ilaç üreticileri bu ilacın jeneriğini üretmek istemişlerdir. İkinci patent olan aktif metabolit patentindeki istemde üretimin hem in vivo hem de in vitro olarak bahsedildiği açıktır. Ancak mahkeme burada “içsel öngörü” veya “doğal beklenti” (inherent anticipation)²⁴⁷ doktrini olarak adlandırılan

²⁴⁵ Mahkeme burada patent başvuru sürecinde istemlerde yapılan değişiklikleri de incelemiş ve patent sahibinin patent koruma kapsamını belirleyecek olan istemlerindeki niyeti çıkarsamaya çalışmıştır.

²⁴⁶ Schering Corp. v. Geneva Pharm., Inc. (*Schering Corp. II*), 339 F.3d 1373 (Fed. Cir.

2003)

²⁴⁷ MPEP 2112

kuralı kullanmıştır ve ikinci patentin yenilikten mahrum olduğunu kabul etmiştir ve bunun sonucu olarak da ilk patente dair ürünü üreten firmanın, bu ürünün kullanımı sonucu kaçınılmaz olarak ortaya çıkan metabolitine dair ikinci patente tecavüz etmediği sonucuna varmıştır. Konu US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) taşınmıştır ve CAFC de bu kuralı uygulamış ve hükmünden anlaşıldığı kadarıyla sadece tecavüzün vuku bulmadığını değil, bunun yanında metabolite dair sonraki patent isteminin de yenilikten mahrum olduğunu belirtmiştir.

Buna göre eğer, tekniğin bilinen durumuna dair bir referans gizliden de olsa bir sonucun doğacağını kaçınılmaz olarak gösteriyorsa, bu durumda bu sonuç da tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmalıdır. Burada bu sonucun toplumda bilgi olarak doğmuş olmasına bakılmamaktadır. Hatta USPTO yerleşik içtihatlarına göre ilgili teknik alandaki uzman kişinin buradaki bilgi eksikliğini patent başvurusu tarihinde veya rüçhan tarihinde farkında olması da gerekmemektedir. Ancak dikkat edilmelidir ki, burada yüksek mahkeme metabolitlerin mutlak olarak patentlenemeyeceğini belirtmemiştir, aksine metabolitlerin izole edilmiş halleri, in vitro üretimleri, farklı kullanımları veya farklı bileşimleri patentlenebilir.

“Inherent anticipation” doktrininin ABD hukukunda uygulanmakta olup, EPO’nun bu doktrini kabul etmediği belirtilmektedir²⁴⁸. Ancak kanımca bu görüş, aslında bugün ABD uygulamasında iki ayrı kavram olarak kullanılan “*inherent anticipation* – içsel benzeşme ” ve “*accidental anticipation* – ratlantısal (kazara) oluşum” doktrinlerinin birbirleri yerine kullanılmasından doğmaktadır. Bu iki kavram doktrinde sıklıkla birbirleri yerine yanılmaya müsait şekilde kullanılmaktadır²⁴⁹. Çalışma konumuz sınırlı olduğundan bu iki kavramın detayına burada değinilmeyecektir. Ayrıca unutulmamalıdır ki, EPO tecavüz ile ilgili de karar verme yetkisine sahip olmayıp, bu karar taraf ülkelerin mahkemeleri tarafından verilebilir.

²⁴⁸ İleride, tıbbi olmayan ikinci (sonraki) kullanım istemlerinde EPOEBA G 2/88 ve G 6/88 kararları ciddiye alınacak ve bu konu tekrar tartışılacaktır.

²⁴⁹ Bu iki doktrin ile ilgili detaylı bilgi ve ikisi arasındaki ayrıma yönelik öneriler için bkz. Anne Brown / Mark Polyakov, **The Accidental and Inherent Anticipation Doctrines: Where Do We Stand and Where Are We Going?**, The John Marshall Review of Intellectual Property Law, 2004; Dan L. Bruck/Mark A. Lemley, Inherency, **William and Mary Law Review**, Vol. 47, No. 2, Art. 2, 2005

Marrel Dow – Baker Norton Pharmaceuticals davasında Almanya Yüksek Mahkemesi, kısaca ifade etmek gerekirse tecavüz iddiasını, önceki ve tarihi geçmiş olan patente uygun bir kullanım olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Önceki patent sahibi zaten gerekli korumadan faydalanmıştır, tam da bu patentin kapsamına uygun hareket eden kişi, başka bir patenti ihlal ediyor görünmesine rağmen tecavüz iddiası ile suçlanamamalıdır. Dikkat edilmelidir ki, ABD ve Alman mahkemeleri metabolitlerin patentlenmelerini hükümsüz görmemiş, sadece bu örnek durumlarda tecavüzün vuku bulmadığını belirtmişlerdir ancak CAFC hükmü patentin de yenilikten mahrum olması sebebiyle hükümsüz olacağı yönündedir.

İngiltere’de ise Lordlar Kamarası, her ne kadar bağlayıcı olmasa da, İngiltere’de ve EPC’ye taraf olan tüm ülkelerde EPO kurallarının çok güçlü referanslar olarak ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Fakat yine de, önceki patent aktif metabolitin nasıl üretileceğini öğretmiyor olsa da, ön ilaç (prodrug) ürünün insan vücuduna nasıl alınacağını ve bunun vücut içerisinde kimyasal reaksiyonlara maruz kalacağını gösteriyor olması, metabolitin insan vücudundaki üretimine dair, sadece ilgili teknik alandaki uzman kişi için değil, herkes için uygulamaya yeterli bir bilgi olduğunu belirtilmiştir ve bu da EPO’nun “içsel benzeşme” doktrinine karşı tutucu tavrı ile çelişmektedir.

Kısaca belirtmek gerekirse, bu konudaki yaklaşımlar halen netlik kazanmış olmayıp farklı ülkelerde de farklı uygulamalarla karşılaşmak mümkündür. Ancak EPO içsellik doktrinini kabul etmemekle ön ilacı bilinen ürünlerin metabolitlerinin de patentlenebilmesi konusunda açık bir yaklaşıma sahiptir. Fakat burada bu tür patentlere hangi durumlarda tecavüz edilmiş sayılacağı konusu ayrı bir değerlendirme konusudur. Bu konu ile ilgili olarak, bu çalışmanın sınırları içerisinde olmaması sebebiyle burada daha detaylı açıklamalar yapılmayacaktır.

3.8 Parametre Aralıkları İçerisinden Seçim

EPOBA içtihatlarında göre genel olarak geniş bir değer aralığından yapılacak daha dar bir değer aralığına dair seçimin yeni kabul edilebilmesi için şu kriterlerin tamamının sağlanması gerekmektedir²⁵⁰:

- a) Seçilmiş olan alt aralık yeterince dar bir aralık olmalıdır
- b) Seçilmiş olan alt aralık, bilinen geniş aralıktan yeterince ayrıştırılmış olduğu örneklerle gösterilebilmelidir
- c) Seçilmiş olan alt aralık keyfi ve rastgele bir seçim olmamalı, bir amaca uygun olarak seçilmiş olmalıdır

Görüldüğü gibi bu ifadeler bir sınır çizmekle birlikte oldukça genel bir anlatım olup, her olay kendi şartları dahilinde değerlendirilmelidir. Örneğin, yeterince dar aralık her konuda farklı bir orana karşılık gelebilir²⁵¹. Bir durumda geniş aralığın en fazla %10'u yeterince daraltılmış bir alt alan olarak görülebilecek iken başka bir konuda bu oran %50 ve hatta fazlası bile olabilir. Unutulmamalıdır ki, ilgili teknik alanın kendine özgü dinamikleri mutlaka dikkate alınmalıdır.

Bazen tekniğin bilinen durumuna dair örneklerdeki değerler, patent istemindeki değerlin hemen dışında kalıyorsa, bu durumda ilgili teknik alandaki uzman kişinin bu hemen dışarıda kalan değerlerin de istenen sonuçları vereceğini düşünmesini gerektirebilir ki, bu durumda istemin yeni sayılmaması gerekir²⁵².

Tekniğin bilinen durumu ile buluş arasında bazen kesişen değer aralıkları söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda da yenilik incelemesinde bir fark olmadığı belirtilmiştir.

Yukarıdakine benzer bir şekilde EPOBA içtihatlarında göre tekniğin bilinen durumuna dair açıklamalarda belirtilmiş olan alt ve üst sınırlar, her ne kadar kelime ile ifadesinde dışarıda tutulmuş olsalar da, örneğin 0,5 – 60 dakika arası denildiğinde 0,5 dakika ve 60 dakika hariç tutulmuş görünse de bu değerlerin de açıklanmış olan

²⁵⁰ Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter VI, 8; EPOBA T 198/84; EPOBA T 279/89

²⁵¹ EPOBA T 406/94

²⁵² EPOBA T 17/85

bilginin içinde kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir²⁵³. Burada ilgili teknik alandaki uzman kişinin, gerektiği durumda bu değerleri de dikkate alacağına şüphe yoktur. Kanımca yerinde bir yaklaşımla, ilgili teknik alandaki uzman kişinin rolü burada olması gerektiği gibi ele alınmıştır.

Hatta bu gibi durumlarda, “buluş basamağı” incelemesinde kullanılan “*yapabilirdi – yapardı yaklaşımı (could – would approach)*” benzeri bir yaklaşım da yenilik incelemesi için uygulanmıştır. Eğer ilgili teknik alandaki uzman kişiyi genel teknik bilgisi ve tekniğin bilinen durumunu dikkate alarak, seçilen değer aralığını da cidde şekilde uygulayacağı düşünülebilirse bu durumda bu aralığın yeni olmadığı düşünülmelidir²⁵⁴. Böyle bir test, aralığın kırılmak suretiyle amaçsızca seçilmesini de engelleyecektir. Unutulmamalıdır ki, seçilen aralığın yeni olması için topluma yeni bir bilgiyi öğretiyor olması gerekir.

Ayrıca tekniğin bilinen durumunda belirtilen değer aralıkları deneysel verilerse, bunlarda yuvarlama, hata payı, olasılığı da dikkate alınabilir. Eğer bu hassasiyet derecesi belirtilmemişse, son basamak dikkate alınmak suretiyle böyle bir hata payının olabileceği öngörülebilir. Örneğin bir deneysel veride 3,5 cm olan bir ölçümün 3,45 – 3,54 cm olarak anlaşılması gerekebilir²⁵⁵.

3.9 Polimerlerin Yeniliği

Bilindiği gibi polimer, monomer olarak adlandırılan küçük moleküllerin bir yapıyı tekrar edecek şekillerde birbirlerine bağlanmaları ile oluşan dev moleküllerdir.

Polimerlerin yeniliği konusunda da genel kurallar aynen uygulanmaktadır. Polimerler için dikkat edilmesi gereken bazı özel noktalar tabii ki vardır. Öncelikle polimerlerin bazı monomerlerin bileşimi olarak görüldüğü unutulmamalıdır. Şu ana kadar hiç polimerize edilmemiş bir monomer bulunur ve polimerize edilirse, bu polimerin yeniliği tabii ki kabul edilmelidir ancak, bilindik monomerlerin polimerizasyonu ile üretilecek polimerlerin kesinlikle yeni olmayacakları da söylenemez. Eğer genel formülü bilinmesine rağmen bazı modifikasyonlar ile

²⁵³ EPOBA T 240/95

²⁵⁴ EPOBA T 279/89, T 666/89, T 255/91

²⁵⁵ Guidelines for Examination of the EPO 2012, Part G, Chapter VI, 8.1

oluşturulan bir polimer beklenmedik şekilde faydalı sonuçlar veriyorsa bunun yeni olduğu düşünülebilir. Bu modifikasyonun molekül ağırlığına kıyasla büyük oranda olması da her zaman gerekmemektedir. Örneğin polimer zincirindeki son gruplar her ne kadar polimerin geneline bakıldığında çok küçük bir bölümü teşkil ediyor olsalar da, polimerin bazı özelliklerini, örneğin, ısı dayanımı, depolimerizasyon direncinin artması vs. çok ciddi şekilde değiştirebilirler. Dolayısı ile önemli olan polimerin yapısının ne kadar değiştiği değil, polimerin özelliklerinin ne kadar değiştiğidir. İlgili teknik alandaki uzman kişinin bu değişimi göremeyecek olması kilit noktadır ve bu asla unutulmamalıdır.

3.10 Bilinen Bir Ürünün Farklı Fiziksel Yapısı

Ürün patentleri ile ilgili son olarak çok kısaca bilinen bir ürünün farklı fiziksel yapılarının da ürün patentine konu olabileceğine belirtelim. Örneğin, boya endüstrisinde kullanılan bir pigmentin fiziksel yapısının değiştirilmesi, ve hatta benzer fiziksel yapıda olmasına rağmen partikül büyüklüklerinin azaltılması suretiyle, pigmentin öğütülebilirliği, çeşitli koşullara karşı direnci vs. bazı özellikleri geliştirilebilir ise, bu ürünler kimyasal olarak aynı yapıda olmasına rağmen, bu yeni fiziksel formun tekniğin bilinen durumundan farklı olması ve tekniğe yaptığı katkı sebebiyle patent korumasına kavuşması düşünülebilir²⁵⁶.

Aynı şekilde ürünlerin fiziksel formlarının ilaç endüstrisinde etkileri oldukça önemlidir, zira bu yeni formlar ürünlerin çözünürlük gibi özelliklerini değiştirmek suretiyle, vücut tarafından emiliminin artırılması veya yeni uygulama şekillerinin çeşitlendirilmesi mümkündür.

²⁵⁶ Rekabet Hukuku anlamında farklı uygulamalar gözlemlenebilir. Örneğin, fiziksel farklılığı sebebiyle bazı uygulamalarda ciddi üstünlük sağlayan bir pigmentin iki farklı firma tarafından üretildiğini, aynı sınıf pigmenti üreten diğer firmaların ticari sır veya gerekli know-how'a sahip olmamaları sebebiyle bu özellikte pigmentleri üretmediklerini düşünelim. Ayrıca bu fiziksel yapıdaki pigmentlerin patent hukukundaki yenilik anlamında diğerlerinden farklı olduklarını, dolayısı ile tekniğin bilinen durumundaki referanslarda belirtilmiş olmasalar da patentlenebileceklerini varsayalım. Bahsi geçen iki firmanın birleşmesi sonucu rekabet kurumlarının aynı kimyasal yapıda pigmentleri başka birçok firmanın ürettiği olması sebebiyle bu birleşmeye onay vermeleri şartı olamayacaktır, zira ancak patent hukuku öğretisi çerçevesinde aslında özellikli bu ürünlerin - yeni olmamaları sebebiyle patentlenememiş olsalar dahi - eğer yeni olsalar da patentlenebilecek iseler diğerlerinden farklı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Daha açık bir ifade ile patent hukuku anlamında birbirlerinden farklı olan bu ürünler, rekabet kurumları tarafından aynı ürünlerin farklı kaliteleri gibi görülebilirler. Rekabet kurumlarının bu iki ürünün farklılıklarını ortaya koyacak incelemeyi yapabilmeleri, teknik yetersizlik sebebiyle mümkün değildir. Fakat itiraz durumunda bu farklılıkların dikkate alınması anlamlı olacaktır. Kanımca bu detay görünen durum hukukçuların ilgisini çekmelidir.

Bu gibi durumlarda buluş basamağının patentlenebilirlik konusundaki belirleyici etkisi dikkatten kaçmamalıdır. Kanımca bu gibi durumlarda takdir buluş basamağı incelemesinde gerçekten istisnai nitelikte bir gelişme olduğu takdirde patent hakkı tanınmalıdır. Burada karar verebilmek oldukça zor olmakla birlikte buluş basamağının varlığına işaret edebilecek olan emarelerden, başka bir deyişle ikincil göstergelerden faydalanılabilir²⁵⁷.

4. Kullanımların Yeniliği²⁵⁸

4.1 İlk Tıbbi Kullanım

Bilinen bir ürünün bilinmeyen bir uygulaması keşfedildiğinde tekniğin bilinen durumuna katkı yapıldığı, yeni bir öğretilde bulunulduğu şüphesizdir ve yukarıdaki açıklamaların ışığında, uygun bir istem ile bu katkı nispetinde bir patent korumasının söz konusu olacağı aşıkardır. Ancak konu ilaç patentleri olduğunda farklı bir durumla karşı karşıya kalmaktayız. Konunun daha iyi anlaşılması açısından öncelikle tıbbi kullanımlar, sonrasında ise farklı bir alt başlık ile tıbbi olmayan kullanımları ele almak uygun olacaktır.

EPC m. 53(c) ve bunun karşılığı sayılabilecek PatKHK m. 6/1(e) hükümleri insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usullerini patent verilemeyecek konulardan saymış ancak hemen sonrasında da EPC m. 53(c) ve PatKHK m. 6/2 hükümleri ile bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerini bu hükümlerden hariç tutmakla patentlenebilir olduklarını belirtmiştir.

EPC m. 54/4 ise, EPC m. 53(c) hükmünde belirtilmiş olan konular söz konusu ise ve eğer bir ürünün bu hükümde belirtilen usullerdeki kullanımı tekniğin bilinen durumuna dahil değil ise, yenilik ile ilgili EPC m. 54/2-3 hükümleri ile belirlenmiş olan genel hukuk kurallarının uygulanmayacağını belirtmektedir. Bu haliyle oldukça karmaşık görünen bu ifadeyi açıklamak gerekmektedir.

²⁵⁷ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter VII, 10; Fülürya Yusufoglu, **Patent Verilebilirlik Şartları**, GSU Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 260-277

²⁵⁸ Dikkat edilecek olursa başlıkta “Kullanım İstemleri” ifadesine yer verilmemiştir. Bu bilinçli bir tercih olup, konu incelendiğinde kullanım ile ilgili bazı istemlerin aslında ürün istemleri olduğu görülecektir.

Burada, bildiğimiz yenilik kavramının dışında farklı bir yenilik kavramı tanımlanmış gibi görünmektedir. Bu hükme göre, tıbbi uygulaması o ana kadar hiç keşfedilmemiş bilinen bir ürünün tıbbi bir kullanımı keşfedilirse, bu ürünün tıbbi kullanımı için adeta bir ürün korumasının sağlanması öngörülmektedir.

Buradaki detay istem biçimlerinde yatmaktadır. Aslında bilinen bir ürünün yeni bir kullanımının tıbbi olmayan alanlar için de patentlenebilir olduğuna daha önce değinmiştik. Eğer bu kullanım tekniğin bilinen durumuna dahil değilse, bu kullanım ile sınırlı bir istemde bulunulabilir ve diğer patentlenebilirlik şartları da mevcutsa, bu kullanım ile sınırlı bir patent koruması sağlanabilmektedir. Ancak burada bahsettiğimiz tıbbi uygulamalara özgü özel yenilik kavramı, ürünün daha önce tıbbi alanda bilinen bir uygulaması olmadığı takdirde, tıbbi alanda adeta bir ürün koruması gibi, keşfedilmemiş diğer tıbbi alanlar için de korumaktadır ve bu tür istemlere “amaca yönelik ürün istemi (purpose-related product claim²⁵⁹)” adı verilmektedir. Bu haliyle konu halen biraz karışık görünmektedir. Bu sebeple bir örnekle konuyu daha da açmalıyız.

İngilizce ifadesiyle bir istem “substance X for use as a Y” (Y olarak kullanılmak üzere X maddesi) şeklinde kaleme alındıysa, bunun bir ürün istemine karşılık geldiği düşünülmelidir. Eğer burada bilinen bir ürünün farklı bir kullanımı için patent başvurusunda bulunulmak isteniyorsa, bu ifadenin sağlıklı olmayacağını düşünebiliriz. Zira burada istem vurgusu ürüne yapıldığı için, bu ürünün farklı bir uygulaması tekniğin bilinen durumuna dahilse, bu durumda büyük ihtimalle yenilik şartı sağlanmayacağı için başvuru reddedilecektir²⁶⁰. Böyle bir durumda bir “usul” istemlerinin bir görünümü olarak “kullanım” istemi yapılmalıdır ve bunun için daha sağlıklı bir istem “the use of a substance X as a Y” (X maddesinin/kompozisyonunun Y olarak kullanılması) şeklinde olmalıdır²⁶¹. İşte böyle bir istem yapıldığında eğer bu kullanım tekniğin bilinen durumuna dahil değilse ve diğer patentlenebilirlik şartları

²⁵⁹ Türkçe’ye birebir tercümedense bu şekilde bir tercümenin daha uygun olacağı kanısındayım.

²⁶⁰ **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter VI, 7

²⁶¹ Bu çalışmada birçok kez belirtildiği üzere, istemler patent hukukun ayrılmaz bir parçasıdır ve patent verilebilirlik şartlarını istemler olmaksızın incelemek oldukça güçtür. Ancak konumuzun sınırlı olması sebebiyle istemlerin detayına girmek mümkün olmadığından sadece çok gerekli noktalarda açıklama yapmakla yetinmek zorunda kalıyoruz. Bu konuda detaylı açıklamalar için bkz. **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part F, Chapter IV ve özellikle 4. Kısım.

da mevcutsa, bu kullanım ile sınırlı bir patent koruması elde etmek mümkün olacaktır²⁶².

İşte EPC m. 54/4 hükmünün ortaya çıkardığı farklılık tam da buradadır. Bilinen bir ürün için tıbbi alana özgü bir ürün istemi mümkün kabul edilmektedir ve istemin “substance X for use of a medicamen” (ilaç olarak kullanılmak üzere X maddesi) olarak kaleme alınması mümkün kılınmış ve bu maddeye amaca yönelik, yani tıbbi alanla sınırlı, bir ürün patenti verilmesi sağlanmıştır. Durum böyle olunca tekniğin bilinen durumuna dahil ancak tıbbi alanda kullanımı hiç bilinmeyen bir ürünün herhangi bir tıbbi kullanımının keşfi, bu ürünün tıp alanındaki tüm kullanımlarını patent koruması altına alabilecektir. Örneğin, bilinen X maddesinin tıptaki ilk uygulaması olarak belirli bir mide rahatsızlığı keşfedildiğinde, bu şekilde tasarlanmış bir istemle ilaç (ürün) olarak, henüz keşfedilmemiş olsa bile aklımıza gelebilecek tüm tıbbi kullanımlar için patent koruması sağlanabilecektir. Tabii ki patent başvurusu, yenilik incelemesi veya başka düşüncelerle belirli bir tıbbi kullanım için de sınırlanabilir ve bu da istemin bu talebe göre kaleme alınmasıyla mümkün olacaktır²⁶³. Burada anlatmaya çalıştığımız husus, yukarıdaki gibi bir durumda tüm tıbbi kullanımlar için bir ürün patentinin mümkün olduğudur.

İlaç endüstrisinde teknoloji geliştirmenin ciddi masrafları gerektirdiği dikkate alındığında, bu tür bir korumanın ilaç üreticilerini teknoloji geliştirme konusunda cesaretlendireceği düşünülebilir. Ancak kanımca tekniğin bilinen durumuna yapılmayan katkıların da patent korumasına kavuşturulmaları, patent hukukunun ruhuna çok da uygun değildir. Aşağıda sonraki (ikinci) tıbbi kullanımlarda inceleneceği üzere, sadece reel kullanım ile sınırlı bir kullanım istemi ile patent korumasının sağlanmasının hakkaniyete ve patent hukukuna daha uygun olacağı kanısındayım. Bunun hukuki gerekçesi ise, patent hukukunda istemlerin açıklığı ilkesi olmalıdır. Bir istemin bütün tıbbi kullanımları kapsamının ilaç endüstrisinin ve tıbbi alanın genişliği dikkate alındığında, yeterli açıklıkta olmadığı düşünülerek

²⁶² Bu başlık altında ilk tıbbi kullanımlara EPO içtihatları ile patent hakkı tanınmasına dair gelişim süreci anlatılacaktır ve bu süreçteki istemlerin İngilizce ifadeleri önem arz etmektedir. Bu ifadelerin Türkçe'ye doğrudan çevrilmesi karışıklığa yol açabilir, bu sebeple Türkçe karşılıklar İngilizce ifadelerle birlikte verilmiştir. Bkz. Fülürya Yusufoglu, **Patent Verilebilirlik Şartları**, GSU Yayınlanmamış Doktora Tezi; Başka bir uygun bir Türkçe karşılık olarak “*Y terapötik etkisi olan X kompozisyonu*” düşünülebilir. Bkz. Hazal Zengingül, **İkinci Tıbbi Kullanım Patentleri**, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011, s. 482

²⁶³ Bengt Domeij, **Pharmaceutical Patents in Europe**, 2000, s. 129.

reddedilmesi mümkün olabilirdi veya EPC m. 54/4²⁶⁴ hükmü ile bu tür istemlere cevaz verilmemesi gerekir ve yeniliğe dair genel kurallar tıbbi kullanımlar için de geçerli olabilirdi. Kanımca olması gereken hukuk bu iken mevcut hukuk tartışmasız olarak yukarıda bahsedildiği gibidir.

Ayrıca bu noktada yeri gelmişken, yukarıdaki açıklamalara benzer şekilde, tıbbi olmayan alanlarda da kimyasal ürünler için yapılacak istemlerin, ürünün sadece bir uygulaması bilinse bile, ki patentlenebilirlik şartlarından “sanayiye uygulanabilirlik” için en az bir endüstriyel uygulama şart olacaktır, bu ürünü tüm alanlarda patent koruması altına olacak olmasına değinmek gerektiğini düşünmekteyim. İlk tıbbi kullanım için yukarıda belirtilen eleştiri burada da anlamlı olabilir. Patent korumasının ana fikri, topluma sunulan bilgi karşılığında bu bilgiden elde edilebilecek ekonomik getirinin sınırlı süre ile bilgiyi sunan tarafından tekel altına alınmasıdır. Böylelikle teknolojinin sır olarak kalmasındansa toplum ile paylaşılması özendirilmekte, bunun karşılığında da bilgiyi paylaşan kişiye ekonomik anlamda bir fırsat sunulmaktadır. Ancak şüphesiz ki, patent hakkı sahibine sunulacak olan bu fırsat, bilginin boyutu ile orantılı olmalıdır. Daha açık bir ifade ile toplumun erişimine açılan bilgi nispetinde bir koruma sağlanmalı, bunun üzerindeki korumalardan kaçınılmalıdır. Bir kimyasal molekülün veya polimerin keşfi tabii ki bilim ve teknoloji adına önemli bir adımdır ve bu gibi bir keşif sonucu ürünün bütün olarak koruması gerektiği düşünülebilir. Ancak böyle bir molekülün sanayide hiçbir kullanım alanı bulunmadığı takdirde patent korumasından faydalanamadığı düşünülecek olursa, patent sistemlerinin aslında molekülü değil, bunların sanayideki kullanımlarını patent koruması ile ödüllendirmek istedikleri düşünülebilir. Buradan hareketle, patent sistemlerinin aslında bir molekülün sanayiye uygulanma şeklini patentlenebilir bir buluş olarak kabul ettikleri sonucuna varmak çok da yanlış olmayacaktır. Hal böyle olunca tekniğe yapılan katkının da sanayiye uygulanabildiği nispette olduğu düşünülebilir. Fakat bu alandaki ürün patentleri, bazen sanayiye yaptıkları katkının oldukça ötesinde bir korumaya sebep olmaktadır. Tabii ki, bir molekülü üretmek ve bunun endüstriyel bir kullanımını bulmak, bilindik bir molekülün endüstriyel kullanımını keşfetmekten daha zordur ve daha kapsamlı bir korumayı hak ettiği söylenebilir ve bu da ürün patenti ile mümkün olacaktır, ancak bu durumda da bahsettiğim problemle karşılaşmaktadır. Sanayiye uygulanabilir

²⁶⁴ Belirtmeliyiz ki, bu uygulama, EPC 2000’den önce fakat EPC 2000 m. 54/4 hükmüne paralel olan EPC 1973 m. 54/5 hükmü ile ortaya çıkmıştır. Bkz. EPOBA T 128/82

herhangi bir alan bulunamamış olan bir molekülün hiçbir korumadan faydalanamamasının yanında tek bir endüstriyel uygulama alanı bulunan bir molekülün ürün patenti olarak, henüz uygulama alanı bulunmamış diğer bütün alanları da kapsar şekilde korunması düşünmeye değerdir. Mevcut sistem bunu öngörmektedir ve ürün patenti ile korunan bir molekülün sanayiye uygulanabilir yeni kullanımlarını bulan kişiler, mevcut ürün patenti koruması karşısında buluşlarını açıklamaktan imtina edebilmektedir, zira ürün patenti koruması, sonraki buluşunun buluşunu patentlemesine karşın kullanıp ekonomik olarak faydalanmasını engelleyebilmektedir ve bu da patent hukukundan beklenen faydayı gölgelemektedir. Gerçi PatKHK m. 99 – 120 (Yedinci Bölüm) ile sağlanan “zorunlu lisans” imkanı bu soruna çözüm getirmektedir ancak bu sistemin de ne kadar verimli çalıştığı tartışmaya açık bir konudur²⁶⁵.

Kanımcı yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, kimyasal ürünlere²⁶⁶ ürün patenti verilmesi ile ortaya çıkan aşırı koruma, sistemin ruhuna daha aykırı görünmektedir, kimya alanında ürün patentleri yerine sadece kullanım patentleri ile sağlanacak korumalar patent hukukun ruhuna ve hakkaniyete daha uygun olurdu.

Türkiye’deki mevcut duruma bakacak olursak PatKHK, EPC m. 54/4 hükmüne benzer bir hüküm içermemekte ise de, mevcut hükümler yukarıda açıklanan EPC m. 54/4 hükmü uygulamasını engeller nitelikte değildir. PFMKT m. 7/4-5 EPC ile paralel şekilde kaleme alınmışsa da, mevcut PatKHK için değişiklik öngören *Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı*” ise bu yönde bir değişiklik öngörmemektedir. Fakat EPC tarafı ülkelerin patent hukuklarını yeknesaklaştırma çabaları, doğal olarak ülkemizdeki uygulamanın da bu yönde gelişmesine yol açmıştır.

²⁶⁵ Bu konuda Türkiye’de herhangi bir yargı kararına şu ana dek rastlanmamıştır

²⁶⁶ Burada sadece kimyasal ürünlerden bahsedilmektedir, kimya alanında kullanılıyor olsa bile makine ve ekipman türü ürünler için ürün patenti koruması ayrı bir değerlendirme konusu olup, burada bu konuda yorum yapılmamıştır.

4.2 Sonraki (İkinci) Tıbbi Kullanım

4.2.1 Genel Olarak Uygulamanın Gelişimi ve Anlamı

İlaç endüstrisindeki gelişmelere bakacak olursak, ilaç firmalarının bilinen ilaç aktif maddelerinin bilinmeyen diğer etkilerini de araştırdıkları, bu araştırmalar için Ar-Ge bütçelerinin oldukça yüksek olduğu gözden kaçmamaktadır. Zaten ilaç olarak kullanabilen ürünlerin bilinmeyen etkilerinin de araştırılmasının ilaç dünyasında çalışan bilim insanlarını teşvik eden yönlerinden bir tanesi, bu aktif maddelerin vücutta ne gibi süreçlere maruz kaldıklarının, kendilerini oluşturan yapılara biyokimyasal olarak nasıl parçalandıklarının, vücutta ne sürede kaldıklarının ve vücuttan nasıl atıldıklarının veya atılmıyorsa etkilerinin önemli ölçüde zaten biliniyor olmalarıdır. Bu aşamaların biliniyor olması, bu aktif maddelerin vücuda belirli dozlarda alınabileceklerini gösterdiği için, en azından bu yöndeki araştırmalar daha kolay ve hızlı olmaktadır ve geriye aynı aktif maddelerin başka tedavi amaçlarıyla da vücuda alınıp alınmamasını araştırmak kalmaktadır.

Bu tür araştırmalara harcanan emek ve ekonomik değerler dikkate alındığında, bu yöndeki teknolojik gelişmelerin de patent korumasından faydalanabilmelerini düşünmek zor olmayacaktır. Fakat ilaç endüstrisinin bu gibi buluşları patent koruması ile sınırlı süre ile de olsa tekelleştirmeleri, özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için tehdit oluşturmakta ve bu türden teknolojik gelişmelerin bazı ülkelerde patent ile korunması, iç hukuk mevzuatları ve içtihatları ile kabul edilmemekte veya sınırlı olarak kabul edilmektedir. Örneğin ilaç ve kimya endüstrisi hızla gelişmekte olan Hindistan'da, ikinci tıbbi kullanıma patent verilebilmesi için terapötik etkinin artırılmış olması veya ilacın üretiminde en azından bir yeni reaktif ürün kullanılması gerekmektedir. Ayrıca bilinen bir yeni fiziksel formu, etkinliği artmadığı sürece patent ile korunamamaktadır²⁶⁷. Ancak konumuz ile doğrudan ilgili olmaması sebebiyle burada detaya girilmeyecektir²⁶⁸.

Bilinen aktif ilaç maddelerinin yine ilaç endüstrisinde yeni etkilerinin keşfedilmesi durumunda bu yeni kullanım alanı ile sınırlı bir patent korumasının

²⁶⁷ www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f6596a72-917d-487b-930a-c3a95f9ca1ac

²⁶⁸ Detaylı bilgi için bkz. Carlos M. Correa, **A Guide to Pharmaceutical Patents**, C. II, 2008, s. 146 - 165

mümkün olup olmayacağı tartışma konusu olmuştur. Bu teknolojileri geliştiren ilaç üreticileri yapmış oldukları yüksek masrafların ve harcamış oldukları yoğun çabaların karşılığını, aynen yeni bir molekülün ilk olarak ilaç alanında kullanımının keşfinde olduğu gibi, patent ile korunmasını talep etmişlerdir.

Burada önemli olan nokta, patent korumasının kapsamını belirleyen istemin, böyle bir buluşun patent korumasına kavuşturulabilmesi için nasıl kaleme alınacağıdır. Bilindiği gibi, PatKHK m. 6/1(e) ve EPC m. 53(c) hükümleri insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usullerini patent verilemeyecek konular olarak belirtmiştir²⁶⁹. Bunun sonucu olarak da “X ürününün Y hastalığının tedavisi için kullanımı” şeklindeki istemler reddedilmelidir.

Almanya’da Bayer firmasının, kardiyovasküler amaçla zaten kullanılmakta olan bir ürünün bu türden bir istemle beyinsel bir bozukluk ile ilgili kullanılmasını öngören bir patent başvurusu, Almanya Patent Ofisi tarafından kanundaki benzer bir madde sebebiyle reddedilmiş, konu Almanya Federal Temyiz Mahkemesi önüne gelmiş ve mahkeme 1984 yılında verdiği kararla böyle bir istemin (use of compound X for the treatment of disease Y) Alman hukukuna aykırı olmadığını belirtmiştir.

Bunun üzerine İsviçre’de de benzer bir tartışma yaşanmıştır ancak İsviçre Patent Ofisi bu istemi reddetmekle birlikte, “X ürününün, Z hastalığının tedavisi amacıyla ilaç yapımında kullanılması” (Use of a substance or composition X for the manufacture of a medicament for therapeutic application Z) şeklinde bir istemin kabul edilebileceğini belirtmiştir.

Bayer firması aynı başvuruyu EPO nezdinde de gerçekleştirmiştir ve EPO Almanya’daki başvuruda kullanılan istemi, tedavi usulüne yönelik bir istem olması gerekçesiyle reddetmiş ancak uzun tartışmalar sonucunda Bayer’in başvurusunu ve

²⁶⁹ ABD hukukunda ise böyle bir sınırlama yoktur ve bu tür patent istemleri uzun yıllar boyu patent koruması ile ödüllendirilmiştir. Ancak bunun sonucu olarak hastanelerin patent tecavüz davalarına uğramaları ve bu konudaki etik kaygılar, yeni düzenlemeleri gerektirmiş ve bu düzenlemeler neticesinden doktor ve hastaneler dava açılma kaygılarından sıyrılmışlardır. Bu konuda ABD’deki durum ve bu alanda kısıtlamalar yapılması yönündeki çabalar ile ilgili olarak bkz. Yusuke Sato, Patent Protection of Medical Methods – Focusing On Ethical Issues -, **From Current Situation and Problems on Intellectual Property Law, Annual of Industrial Property Law**, June 2007, s. 135 - 137

başka benzer başvuruları²⁷⁰ İsviçre uygulamasındaki istem şeklini kabul edilebilir bulmuştur. İşte o gün bugündür, bu tip istemler “İsviçre Tipi İstemler” olarak adlandırılmaktadır.

Bu istemler ile amaçla sınırlı bir patent koruması elde edilmektedir. Daha açık bir ifade ile, istemde belirtilen tıbbi uygulama ile sınırlı bir patent korumasından bahsedilmektedir ve bu kullanımın dışındaki kullanımlar, tıbbi kullanım olsalar da patent korumasından faydalanamayacak veya patent hakkına tecavüz ile ilgili davalara konu olamayacaklardır.

EPC hükümleri arasında bu türden istemlerin reddedilmesi gerektiği yönünde bir ifade bulunmamakla birlikte EPC 1973 hükümleri ikinci tıbbi kullanımların patentlenebilmesi yönünde bir ifade de bulunmamaktaydı. Bu sebeple ikinci tıbbi kullanımların patentlenmesi sorunu içtihatlarla çözülmek durumunda kalmıştır fakat aşağıda değinileceği üzere EPC 2000’de, bu içtihatlarla uygun olarak düzenleme yapılması gereği görülmüştür.

Dikkat edilecek olursa burada bahsedilen istem bir usul istemidir ve bu usul bir ilacın üretilmesine yöneliktir. Burada akla bir soru gelmektedir. Şöyle ki, bu aktif maddenin ilaç olarak üretimi, başka bir amaçla kullanım için zaten ilaç olarak üretiliyor ve biliniyor olduğundan ve patent korumasının sınırları istemlerle belirleniyor olduğundan, bu ilaç üretim usulünün yeniliği tartışılabilir mi?

EPOEBA G 5/83 kararında, yenilik incelemesinde dikkate alınması teknik unsurun kullanım alanından ileri geldiğine dikkat edilmelidir. Bu gerekçe ile İsviçre Tipi istemler için yeniliği kurucu unsur olarak tıbbi kullanım alanının dikkate alınması gerekmekte, dolayısı ile bu yeni istemdeki ilacın üretim usulü daha önceki bilinen kullanım için üretilen ilacın üretim usulü ile aynı olsa bile, yeniliğin var olduğu sonucuna varılmalıdır. Fakat EPOBA bir kararlarında²⁷¹ “use of a substance...” ifadesi yerine “process of making X for use Y...” şeklindeki bir ifadenin klasik bir usul (process) istemi olduğunu ve buradaki “...for use Y” ifadesinin, başlangıçtaki usul (process) ifadesinin etkisiyle, kullanımı açıklayıcı nitelikte olduğunu fakat bu kullanımla sınırlanmadığını ileri sürerek istemi

²⁷⁰ EPOEBA G 5/83

²⁷¹ EPOBA T 51/93, T 958/94

reddetmiştir. Dolayısı ile İsviçre Tipi bir istem yapılacağı zaman, istemin dikkatle kaleme alınması gerekmektedir. Zaten uygulamada da bu tür istemler kalıplaşmış şekilde hep benzer ifadelerle kaleme alınmaktaydılar.

Yukarıda da belirtildiği gibi, İsviçre Tipi istemlerin EPO tarafından kabulü içtihatlar ile geliştirilmiştir. EPC hükümlerinde ve EPC'ye taraf ülkelerin, Türkiye de dahil olmak üzere, iç hukuk mevzuatlarında ikinci tıbbi kullanımların patentlenebilmelerine yönelik düzenlemeler olmadığından, her ne kadar EPO İsviçre Tipi istemlere patent koruması sağlayacaksa da, EPC'ye taraf ülkelerin bunu kabul etmemesi mümkündür. Patent başvuruları EPO nezdinde birden fazla ülkede geçerli olacak şekilde yapılırsa ve EPO tarafından patent başvuruları kabul edilse bile, patentin geçerli olacağı ülkelerde mahkemeler nezdinde görülecek hükümsüzlük davaları sonucu patent, buluş konularının yeni olmamaları gerekçesiyle hükümsüz kılınabilirdi.

EPO içtihadını ilk geliştirdiği tarihlerde İngiliz patent hukukundaki mevcut teoriler göz önüne alındığında, bu türden istemlerin reddedileceği düşünülmüştür. Ancak İngiltere'de de İsviçre tipi istemler, İngiltere'nin EPC tarafı bir ülke olarak EPO içtihatları ile uyumluluğu amacıyla 1985 yılından beri kabul edilmektedir²⁷².

EPO tarafından içtihatlarla geliştirilmiş ve zaten uzun yıllardır kabul gören sonraki (ikinci)²⁷³ tıbbi kullanımlara yönelik patent uygulamaları, EPC 2000 ile hukuki bir temele oturtulmak istenmiştir ve bu sebeple EPC m. 54/5 kaleme alınmak suretiyle açıkça, ilaç olarak kullanımı bilinen bir maddenin ilaç endüstrisindeki farklı ve bilinmeyen uygulamalarının da patentlenebileceği hükme bağlanmıştır. Tabii ki, bu türden buluşların patent korumasından faydalanabilmeleri için de, tüm patentlenebilirlik şartlarını bağımsız olarak taşımaları gerekmektedir.

Bu yeni düzenleme karşısında artık İsviçre Tipi istemlere de gerek kalmaksızın sonraki tıbbi kullanımlar patentlenebilmektedir. Fakat buradaki tek

²⁷² Schering başvuruları, IPD 8032, Pat Ct, 1985

²⁷³ "Sonraki tıbbi kullanım" ifadesi daha doğrudur çünkü burada ilaç olarak kullanılan bir maddenin yine ilaç olarak başka bir etkisinin bulunması ile ilgili bir teknolojik gelişmeden bahsedilmektedir. İlk tıbbi kullanıma yönelik patentler bütün tıbbi kullanımlar için çok geniş bir ürün koruması sağlıyorken, sonraki tıbbi kullanıma yönelik patentler, amaçla sınırlı bir koruma sağlamaktadır ve bu patentler ikinci kullanım ile sınırlı olmayıp, ilk tıbbi kullanım sonrasında gerçekleştirilmiş olan bu yöndeki bütün buluşlara uygulanabilir.

farkın sonraki tıbbi kullanımların patent konusu olmasına dair hukuki bir temel yaratma ve uygulama kolaylığı olmadığına da dikkat çekmek gerekir. EPC m. 54/5 hükmü dikkatle okunduğunda, burada bir ürün isteminden bahsedildiği görülmektedir. Bunun sonucu olarak da, birinci tıbbi kullanımlarda olduğu gibi, bir “amaca yönelik ürün istemi (purpose-related product claim) söz konusu olmaktadır. Ancak buradaki amaç tüm tıbbi kullanımları kapsamamakta, sadece istemde belirtilen tıbbi kullanımı kapsamaktadır. İlk bakışta İsviçre tipi istem ile bu ürün istemi arasında pratikte bir fark olmayacak gibi görünse de ilkinin ilacın üretimine dair temelde bir usul istemi olduğu ve diğerinin bir ürün istemi olduğu düşünülürse, EPC’nin kapsamına girmeyen ve üye ülkelerin hukuk mevzuatlarına bırakılmış olan patent hakkına tecavüz davalarında farklılıkların oluşabileceğine dikkat etmek gerekir²⁷⁴. Fakat konumuz dışında kaldığı için bu noktada detaya girilmeyecektir, burada sadece, tecavüz davaları açısından patent hakkı sahibinin, yeni uygulama ile jenerik ilaç üreticilerine karşı daha avantajlı bir durumda olabileceğine dikkat çekelim.

Her ne kadar başlangıçta hem İsviçre Tipi istemlere hem de yeni uygulama ile amaca yönelik ürün istemlerine imkan verilmişse de EPO resmi bülteninin 2010 sayısına göre, 29 Ocak 2011 tarihinden itibaren, ikinci tıbbi kullanımlar için İsviçre Tipi istemler kabul edilmeyecektir.

PatKHK ise EPC m. 54/5 hükmüne eşdeğer bir hüküm içermemektedir ancak Türkiye EPC 2000 sözleşmesini imzalamak ile iç hukukunda EPC 2000 ile uyumlu düzenlemeleri yapma taahhüdü altına girmiştir. PFMKT m. 7/5 de bu amaçla kaleme alınmıştır ancak yukarıda da belirtildiği gibi rafa kaldırılmış ve şimdilik PatKHK’da bazı değişiklikler yapılmasının gündemde olduğu görülmektedir. Fakat bu değişiklikler içerisinde ikinci tıbbi kullanımı temellendirecek EPC m. 54/5 hükmüne paralel bir değişiklik görülmemektedir. Mevcut PatKHK içeriği, İsviçre Tipi istemlerin uygulanmasını engeller nitelikte olmadığından ve Türkiye EPC 2000 tarafı bir ülke olduğundan ötürü bu tip istemlerin EPC hükümleri ile paralel şekilde yorumlanması gerekmektedir. Fakat Türkiye EPC 2000’i 2007 tarihinde onaylamış ve bunun yürürlüğe giriş tarihi de 13 Aralık 2007’dir. Bu tarihten önceki patent başvuruları

²⁷⁴ İngiliz hukukundaki katkısız veya dolaylı tecavüz (indirect infringement) ve doğrudan tecavüz (direct infringement) kavramları için bkz. Lionel Bently/Brad Sherman, **Intellectual Property Law**, Oxford University Press, 3rd Edition, 2009, s. 540 – 553

için, Türkiye EPC 2000 hükümlerini uygulamak taahhüdü altında değildir. PatKHK ise sonraki tıbbi kullanımlara dair herhangi bir hüküm içermemektedir. Türkiye mahkemelerinin bu tarihten önceki patenler için PatKHK ve EPC 1973 hükümlerine göre karar vermeleri gerektiği göz önüne alındığında, EPC 1973 hükümlerinde ise sonraki tıbbi kullanımlara dair açık bir hüküm bulunmadığı ancak bu uygulamanın EPOBA içtihatları ile geliştiği düşünüldüğünde, Türk mahkemelerinin EPC 1973 hükümlerini EPOBA ile aynı yorumlamak zorunda olmamalarından ötürü²⁷⁵ sonraki tıbbi kullanımlara dair Avrupa patentlerini hükümsüz kılmaları pek muhtemeldir²⁷⁶. Bir görüşe göre TPE nezdindeki ulusal patent başvurularında, PatKHK hükümleri ikinci (sonraki) tıbbi kullanımı kabul etmediği için, sonraki tıbbi kullanımların patentlenmesi mümkün değildir²⁷⁷. Kanımca bu görüş, PatKHK hükümlerinin sonraki tıbbi kullanımları yasaklamamış olması karşısında kolay kabul edilebilir bir hüküm değildir. 13 Aralık 2007 tarihi öncesi için İsviçre Tipi bir istemle ikinci tıbbi kullanımların patentlenebilmesi TPE'nin ve hükümsüzlük iddiasına dair karar Türk mahkemelerinin PatKHK ve EPC 1973 hükümlerini yorumlamaları sonucuna göre şekillenecektir. Yukarıda İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nin hükümsüzlük kararına vurgu yapmak isterim fakat bu bir yorum olup, kanundan yukarıdaki şekilde kesin ve net olarak çıkarsanabilecek bir sonuç değildir.

Burada son olarak, ikinci tıbbi kullanımlara harcanan yoğun çaba ve yüksek masrafların ekonomik karşılığının patent koruması yoluyla aranması, patent korumasının sağlanması durumunda bu türden hiç de küçümsenemeyecek değerli çalışmaların teşvik edilmiş olacağı, şeklindeki yaklaşımların patent hukukunun temel kavramlarıyla çelişmediğini, bilakis patent hukukuna dair teorilerle paralellik içerisinde olduğunu belirtmek isterim. Ancak bu vesile ile yukarıda değinilmiş olan ilaçların ilk tıbbi kullanımlarının, tıbbi bütün kullanımlar için bir ürün patenti korumasına hak kazanabilmelerini öngören son derece geniş korumaya dair yapmış olduğum eleştirileri de hatırlatmak isterim.

²⁷⁵ Aynı yönde bkz. Fülürya Yusufoglu, **Avrupa Patent Ofisi Nezdindeki İtiraz Prosedürü ile Paralel Olarak Yürütülen Hükümsüzlük Davası ve Bekletici Mesele Sorunu**, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011, s. 465 – 466.

²⁷⁶ bkz. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Esas No: 2011/92, bu kararda patentin hükümsüzlüğünden bahsedilmemektedir ancak ihtiyati tedbir ile ilgili karar, ikinci tıbbi kullanım bu şekilde yorumlanmak suretiyle verilmiştir. Patent hükümsüzlüğü ve patent hakkına tecavüz ile ilgili talepler ise henüz karar bağlanmamış olup, sonuç merakla beklenmektedir.

²⁷⁷ Hazal Zengingül, **İkinci Tıbbi Kullanım Patentleri**, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011, s. 506

4.2.2 Sonraki (İkinci) Tıbbi Kullanımların İçeriği

Bu başlık altında hangi tür kullanımların ikinci (sonraki) tıbbi kullanımlar olarak yorumlanabileceği üzerinde durulacaktır.

Öncelikle, yukarıda belirtilen durumun tekrarı olarak, ilaç olarak kullanımı bilinen bir ürünün, farklı bir tedavi alanındaki kullanımının keşfedilmesi durumunda, patent verilebilirlik şartlarını taşıması halinde bu kullanım ile sınırlı olarak patent korumasından faydalanabileceğini ifade edelim. Ancak burada patent ofislerinin ve mahkemelerin çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Bazen farklı görünen uygulamalar gerçekten farklı olmayabilir, birbirleri ile bağımlı, neden-sonuç ilişkisi içerisinde olabilirler, hatta aynı tıbbi durum farklı ifadelerle ele alınmış olabilir. İşte bu gibi durumlarda yeniliğin mevcut olmadığı sonucuna varılmalıdır. Bilinen bir ürünün bilinen bir uygulamasının sadece etki mekanizmasının açıklanıyor olması yeniliğin olduğu anlamına gelmemektedir²⁷⁸. Ancak buradaki bir farka dikkat etmeliyiz. Ürünün kullanımı sonucu oluşan etki dış dünyada görünmüş ancak farkına varılmamışsa bu farklı bir durumdur ve ikinci tıbbi kullanım tam da bu alandaki buluşları korumaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, A maddesinin ağrı kesici olarak kullanıldığı biliniyor olsun. Eğer A maddesinin beyindeki ağrıyı algılayan reseptörleri bloke ettiğine yönelik bir istemde bulunulursa, bu durumda istemin reddedilmesi gerekmektedir, çünkü buradaki istem A maddesinin sadece çalışma prensibini bize açıklamaktadır ve bu ilacın yeni bir tıbbi kullanımına karşılık gelmemektedir. Ancak A maddesinin bir mide rahatsızlığının tedavisinde kullanımı ile ilgili bir istem kabul görecektir. Aslında A maddesi ağrı kesici olarak kullanılırken mide üzerindeki etkisi, ağrı kesici olarak kullanıldığı durumlarda fiilen ortaya çıkmış olsa bile, bu etkinin insanlar tarafından bilinmiyor olması karşısında EPO bunu açıklayan bir buluşu tekniğe yapılmış bir katkı olarak değerlendirmekte ve patent korumasına değer bulmaktadır.

EPO içtihatlarına göre, aynı maddenin aynı hastalık için fakat farklı bir fizyolojik veya patolojik grup üzerinde uygulanması patent hukuku anlamında bir yenilik olarak kabul edilebilmelidir ancak bilinen grup ile yeni uygulama için seçilen

²⁷⁸ EPOBA T 669/01

grupların kesişmemesi gerekmektedir²⁷⁹. Örneğin yeni keşfedilen ve patent koruması istenen etki, belirli yaş gruplarında, tedavi edilmek istenen hastalığın yanında farklı bir hastalık ile de mücadele eden kişilerde (örneğin, kanser ilacı için aynı zamanda hipertansiyon hastası olan kanser hastalarında), belirli kan grubuna sahip kişilerde görülebilir. Kuşkusuz, bu istemlerin patentlenebilmesinde yenilik şartının yanında diğer patent verilebilirlik şartlarının, özellikle de tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığının çok dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

İlaçların dozajlarına yönelik istemler ise oldukça tartışmalı bir konudur. Genel olarak EPO geçmişte dozaj rejimlerine dair istemleri, eğer istemler sadece dozaj rejimlerine yönelikse ve tedaviye dair başka bir yenilik getirmiyorsa reddetme eğilimindeydi, zira dozajın ayarlanması doktorun görev alanına girmektedir ve EPC m. 54/3 kapsamında bu gibi istemler reddedilmelidir. Ancak son yıllarda bu tür istemlerin de sonraki tıbbi kullanım istemleri çerçevesinde kabul edildikleri görülmektedir. Fakat bu konuda da buluş basamağı incelemesinin dikkatle yapılması gerektiğini ve genel geçer bir uygulamanın bulunmadığını belirtelim. Kanımca sadece dozaja yönelik bir istem kural olarak reddedilmelidir meğer ki, bu dozaj istemi kolayca öngörülemez, çok farklı bir bilgiyi topluma sunuyor olsun.

Son olarak, ilacın farklı uygulama şekillerinin de bir yenilik olarak görülebileceklerini belirtelim. Örneğin ağız yoluyla alınan bir ilacın enjeksiyon yoluyla uygulanması, etkinliğinin artmasına ve/veya yan etkilerinin azalmasına imkan verebilmektedir. Diğer patentlenebilirlik şartları da karşılandığında, bu türden buluşların patent ile korunmasına engel bulunmamaktadır²⁸⁰.

4.3 Sonraki (İkinci) Tıbbi Olmayan Kullanım

Bu başlık altında bilinen bir ürünün tıbbi olmayan alanlarda da başka bir kullanımı keşfedildiğinde, bu kullanım ile sınırlı bir patent korumasının mümkün olup olmayacağı tartışılacaktır.

İlk bakışta bunun tartışmaya değer bir durum olmadığı ve bu gibi durumlarda kullanım ile sınırlı bir patent korumasının mümkün olacağı, hatta bu çalışmada birçok

²⁷⁹ EPOBA T 19/86, EPOBA T 893/90

²⁸⁰ Bkz. EPOBA T 51/93, EPOBA T 143/94

kez bu türden istemlerin yapılabileceğinin belirtildiği akla gelebilir. Gerçekten de boya endüstrisinde kullanılan bir kimyasal ürünün deterjan endüstrisinde bambaşka bir etki yarattığının keşfedilmesi halinde bunun kullanım istemine konu olabileceği ve bu kullanım ile sınırlı bir patent korumasını sağlanabileceği şeklindeki açıklamalar çalışmanın başından beri belirtilmektedir ve bu konuda herhangi bir tartışma yersizdir.

Ancak burada sonraki tıbbi kullanıma dair içtihatların gelişmesiyle birlikte akla gelen başka bir konu üzerinde durulacaktır. Acaba bilinen bir ürünün bilinen şekilde fakat farklı bir amaç için kullanımı patent hukuku anlamında yeni midir? Bu konuyu EPOEBA tarafından verilmiş iki önemli kararı inceleyerek açıklamak faydalı olacaktır.

Mobil firması bilinen bir katkı maddesinin madeni yağlarda sürtünmeyi azaltıcı etki gösterdiğini belirlemiş ve bu maddenin madeni yağlarda kullanımını patentlemek istemiştir. Ancak Chevron firması bu maddenin zaten madeni yağlarda korozyon inhibitörü (paslanma geciktirici) olarak kullanıldığını belirtmek suretiyle patent hukuku anlamında istemin yenilikten mahrum olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine Mobil firması isteminde değişikliğe gitmiş ve bu maddenin sürtünmeyi azaltıcı etkisinin daha önce bilinmeyen bir etki olduğunu belirtmek suretiyle bu amaçla kullanımı için başvurusunu yinelemiştir.

Dikkat edilecek olursa burada bilinen bir ürünün bilinen bir kullanım şekli söz konusudur. Bu ürün zaten madeni yağlarda korozyon inhibitörü olarak kullanılmaktaydı ve bu şekilde kullanım sonucunda sürtünmeyi azaltıcı etkisi de dış dünyaya yansımış olmaktadır. Fakat bu sürtünmeyi azaltıcı etkinin varlığı kullanıcılar tarafından fark edilmemişti, yani bu bilgi dış dünyaya yansımış olmakla birlikte aynı zamanda gizli kalmıştı. İşte bu durum yukarıda bahsettiğimiz ikinci tıbbi kullanımla ile bu noktada benzerlik göstermektedir. Örnek verecek olursak, kalp hastalığında kullanılan bir ilaç vücuda alındığında bu ilacın aynı zamanda mide için de olumu etkileri dış dünyaya yansımış olur. Ancak sonradan bu ilacın mide ilacı olarak da kullanılabilceğinin keşfedilmesi durumunda bu amaçla sınırlı bir patent isteminin yeni sayılabileceği ve hatta diğer patentlenebilirlik şartlarını da taşıması durumunda patent korumasından faydalanabileceği yukarıda belirtilmişti.

Aynı bakış açısı ile tıbbi olmayan kullanımlar için de bu teorinin uygulanması EPOEBA tarafında mümkün görülmüştür. EPOEBA, sonraki tıbbi kullanımlara dair **G 5/83** kararına atıf yapmak suretiyle tıbbi olmayan alanlarda da bu türen bir yeniliği patent hukuku anlamında kabul etmiştir. Üstelik sonraki tıbbi kullanımlara özgü EPC m. 54/3 hükmünden kaynaklanan ve İsviçre Tipi istemlerin yaratılmasına sebep olan sorun, sonraki tıbbi olmayan kullanımlar için yapılacak patent başvurularında söz konusu değildir.

Burada dış dünyaya etkileri zaten yansımış olan ancak farkında olunmayan, gizli kalmış, içsel bir gerçeklikten bahsedilmektedir. Bilindiği gibi buluşlarda teknik unsur zorunludur ve bu türden istemlerde teknik unsur bu bilinmeyen etkide bulunmaktadır.

Yeniliğin bulunup bulunmadığını anlamak için istem ile toplumun erişimine açılmış olan bilginin bu istemden önce de aynı şekliyle topluma sunulmuş olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer sunulmamış olduğu görülüyorsa bu istemin patent hukuku anlamında yeni olduğu düşünülmelidir. Ancak burada buluş basamağı incelemesi de çok büyük önem taşımaktadır. Eğer bu bilgi istemden önce toplumun erişimine sunulmamış ancak aşikar ise bu durumda yenidir ancak aşikar olduğu için patent korumasına kavuşamayacaktır.

Bu türden gizli kalmış bilgilerin yeni olarak kabul edilmesinde aranan kriterler aslında yenilik için aranan genel kriterlerden farklı değildir. Bir olgu her ne kadar dış dünyaya yansımışsa da bunun bilgisi toplumun erişimine sunulmamışsa, bu bilginin yeni olduğu kabul edilecektir.

Bu konu ile ilgili olarak EPOEBA **G 2/88** ile aynı yıl içerisinde verilmiş olan EPOEBA **G 6/88** kararına da değinelim. Bayer firması, bitkilerin gelişimini düzenlemekte kullanılan bir maddenin aynı zamanda bitkilerde mantar oluşumunu da engellediğini belirlemiş ve bu amaçla sınırlı bir patent isteminde bulunmuştur²⁸¹. EPOEBA **G 2/88** kararındaki gibi, burada da bilinen bir ürünün bilinen şekilde kullanımını söz konusudur. Bu madde bitkilerin gelişimlerini düzenlemek amacıyla bitkilere sprey ile uygulanmaktadır ve bu uygulama sonucu kim bilir kaç kez mantar

²⁸¹ Bu bir tarım ilacı olmasına rağmen, “ilaç” ifadesinden, karışıklığa sebep olmamak adına kasten kaçınılmıştır. Çünkü tarım ilaçları, yukarıda incelenmiş olan tıbbi kullanımlar anlamında “ilaç” olarak kabul edilmemektedir. Dolayısı ile burada da bir ilaç patentinden bahsedilmemektedir.

oluşumu da engellenmiştir, dolayısı ile mantar öldürücü etki dış dünyaya yansımıştır. Ne var ki, Bayer firması bunu belirleyene kadar hiç kimse bu etkinin farkında değildi. İşte bu gizli kalmış bilginin gün ışığına çıkarılması patent hukuku anlamında yeni bir buluş olarak görülmüş ve diğer patentlenebilirlik şartları da mevcut bulunarak başvuru kabul edilmiştir.

Dikkat edilecek olursa, sonraki tıbbi kullanım ile ilgili EPOEBA **G 5/83** kararının sonraki tıbbi olmayan kullanımlar üzerinde çok büyük etkisi olmuştur ve EPOEBA **G 2/88** ve **G 6/88** kararlarında **G 5/83** kararına atıf yapmak suretiyle bu etkiyi açıkça göstermiştir.

Sonraki tıbbi kullanımlara dair yukarıdaki açıklamalarda da değinildiği gibi, bu türden istemlerin çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Birbirine bağımlı, sebep-sonuç ilişkisi içerisindeki etkiler yanıltıcı olabilir. EPOBA **T 892/94** kararı, deodorant etkisi bilinen ve bu amaçla kullanılan aromatik esterlerin bazı mikroorganizmaların gelişimlerini engellediğini (azalttığını) belirtmek suretiyle patent istemine konu olmasını incelemiştir. Buradaki önceden bilinen deodorant etkisinin zaten mikroorganizmaların gelişiminin engellenmesi sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu durumda, tekniğin bilinen durumu ile buluş olarak iddia edilen olay arasında bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu göze batmaktadır. Başka bir deyişle, patent başvurusunda verilen bilgi, tekniğin bilinen durumunun nasıl oluştuğunu bize açıklamaktadır. Bir etkinin nasıl oluştuğunun açıklanmasının, patent hukuku anlamında bir buluş olmadığına yukarıda muhtelif kez değinmiştik.

EPOBA **T 210/93** kararında ise, bilinen bir usulün (prosesin) belirli bir amaca yönelik kullanımını, sonraki tıbbi olmayan kullanımlardaki kriterler ile paralel şekilde mütalaa etmemiş, patent başvurusunu prosesin aynı olması gerekçesiyle geri çevirmiştir²⁸². Ayıca bilinen bir ürünün, bilinen bir usul ile yine bilinen bir ürünün üretiminde kullanılması da, her ne kadar son ürünün bazı özellikleri geliştirilmiş olsa da, yeni olarak kabul edilmemiştir²⁸³.

²⁸² Ayrıca bkz. EPO **T 684/02**,

²⁸³ EPOBA **T 1855/06**, **Guidelines for Examination of the EPO 2012**, Part G, Chapter VI, 7.2; Burada bilinen usul, patent koruması aranan ürünün üretimi için değil başka bir üretim şekli için uygulanmakta iken sonradan başka bir bilinen ürün için uygulanıp, buna istinaden patent koruması talep edilmiştir.

Belirtilmelidir ki, her ne kadar bu konudaki EPO uygulamaları içtihatlarla günümüzde belirli temele oturmuş görünse de, bazı ülke hukukları, özellikle de gelişmekte olan ülkeler, bu türden bir gizli bilginin topluma sunulması durumunda yeniliğin varlığını kabul etmemektedirler.

İkinci tıbbi ve tıbbi olmayan kullanımlara dair önemli bir sorun, patent hakkına tecavüz davalarının nasıl ele alınacağıdır. Mobil örneğine dönersek, bu katkı maddesini kullanan kişinin korozyon inhibitörü amacıyla mı yoksa sürtünmeyi azaltma amacıyla mı kullandığını kim bilebilir? Belki satıcının ürünü ile ilgili verdiği bilgiler, ürün spesifikasyonları gibi dokümanlar satıcının konumu hakkında fikir verebilir ancak kullanıcılar için ispat sorunu oldukça büyüktür²⁸⁴.

²⁸⁴ Lionel Bently/Brad Sherman, **Intellectual Property Law**, s. 550-551, Oxford University Press, 3rd Edition, 2009

SONUÇ

1. Dünyadaki çeşitli hukuk sistemlerinde patent verilebilirlik şartları temelde aynı olmakla birlikte bazı farklar da gözlemlenebilmektedir. Örneğin, ABD’de “aşıkâr olmama” yani “buluş basamağını haiz olma” şartı EPC’den biraz daha farklı inceleniyor olsa da temel kurallar benzerlik göstermektedir.
2. Patent verilebilirlik için PatKHK hükümlerinde belirtilen “yeni olma”, “buluş basamağını haiz olma” (diğer bir deyişle “aşıkâr olmama”) ve “sanayiye uygulanabilir olma” şartları dışında, yine PatKHK hükümlerinde belirtilen patent verilemez buluşlardan olmama şartı yanında, başvuru konusunun bir buluş olması da müstakil bir şart olarak düşünülebilir. Bu şarta kısaca “teknik şart” diyebiliriz. Bu şart diğerlerinden bağımsız bir şart olup, patent başvurusu sonrası incelemede müstakil olarak ve öncelikle değerlendirilmelidir.
3. Bir buluşta teknik unsurlarla birlikte teknik olmayan unsurların bir arada bulunması çok muhtemeldir. Eski EPOBA içtihatları “*katkısal yaklaşım (contrinution approach)*” fikrini benimsiyordu. Bu fikre göre buluş teknik alana katkı yapmıyorsa patent hukuku anlamında buluş olarak görülüyordu ve patentlenemiyordu. EPOBA bu içtihadını değiştirmiştir, yukarıda da değinildiği gibi teknik şart, diğer patentlenebilirlik şartlarından ayrı bir şart olup diğer şartlardan bağımsız bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Bu durumda tekniğe yapılan katkı ayrı bir inceleme konusu olup bu katkı, “teknik şart” incelemesinde aranmayacaktır. Sonuç olarak teknik şart incelemesinde buluş bir bütün olarak düşünülecektir ve teknik unsurların teknik olmayan unsurlar karşısındaki ağırlığı da dikkate alınmayacaktır. Buluş konusu yoğun olarak teknik olmayan unsurlardan oluşuyor olsa bile teknik unsurların bulunması buluşun teknik alana ait olması için yeterlidir. Üstelik bu aşamada tekniğe yapılmış bir katkının varlığı da aranmayacaktır, bu katkı diğer inceleme alanlarının konusudur.
4. Bir buluşun patentlenebilmesi için buluş konusunun mevzuatlarda belirtilen buluş olarak kabul edilmeyen ve buluş olarak kabul edilmesine rağmen patentlenebilirlikten muaf tutulmuş alanlara girmemelidir. EPC ve PatKHK bu konuları sayarken farklı bir sınıflandırma yapmıştır. PatKHK m. 6/1(e), insan

veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usullerini patent buluş niteliğinde olmadıkları sebebiyle patentlenebilir konular dışarısında bırakmıştır. Ancak bunarın buluş sayılamayacağını söylemek mümkün değildir. Her ne kadar pratikte önemli bir fark yaratmasa da EPC m. 53 hükmüne paralel olarak, bu konular buluş olmalarına rağmen patentlenemez buluşlar olarak gösterilmeliydi. PFMKT rafa kaldırılmışsa da “*Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı*” bu konuyu EPC ile kısmen uyumlu şekilde düzenlemektedir.

5. Buluş sayılamayacak nitelikteki yenilikler per se patente konu olamazlar, dolayısı ile bu yeniliklerin buluş sayılabilecek yeniliklerle bir arada bulunmaları sonucu patentlenebilir bir yenilikten bahsedilebilir. Daha açık bir ifade ile kanunen buluş sayılamayacak nitelikte olan yaratmaların buluşun içerisinde var olması bunların patentlenemeyeceği anlamına gelmemekte, buluş sayılabilecek yeniliklerle bir arada olmaları durumunda patent hakkı söz konusu olabilmektedir.
6. PatKHK m. 6 ifadesi, konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşları patentlenemez olarak belirlerken, EPC m. 53(a) buluşun ticari kullanımının kamu düzenine aykırı olması halinde patentin verilemeyeceğini öngörmüştür. PatKHK hükmü burada patentlenemeyecek alanı daha geniş çizmektedir. Ayrıca EPC m. 53(a) hükmüne göre bir konunun kanunlarla yasaklanmış olması tek başına bunun kamu düzenine aykırı olduğu anlamına gelmemektedir. Örneğin, bir ülkede çevre mevzuatı çerçevesinde kullanımı yasak olan bir ürünün üretimi yasak olmayabilir. Bu durumda bu ürünün üretimine dair bir buluşu, sırf kullanımının kanunlarca yasaklanmış olması sebebiyle genel ahlaka veya kamu düzenine aykırı göremeyiz.

PatKHK m. 6/4(a) bir istisna hükmü olması dolayısı ile dar yorumlanmalıdır. Ayrıca PatKHK m. 99(c) ve PFMKT m. 70/1(c) hükümleri kamu yararı durumunda zorunlu lisans hükmünü öngörmektedir, buradan anlaşılan, patent ile korunan bir ürünün az miktarda bulunması, yeterince üretilmemesi söz konusu olduğunda bu patentin kamu düzenine aykırı olmadığıdır. Böyle bir durumda zorunlu lisans hükmü uygulamaya konulmak suretiyle üretim arttırılabilir.

7. Tekniğin bilinen durumuna dair referanslar yazılı, sözlü veya uygulama yolu ile açıklanan bilgiler olabilir. Önemli olan bilginin toplumca erişilebilir olmasıdır, toplum tarafından bilgiye fiilen erişilmiş olması aranmamaktadır. Ancak toplumun erişemeyeceği nitelikte bir bilgi basılı da olsa toplumun erişimine sunulmuş sayılmamaktadır. Örneğin, kütüphanede hiç kimsenin okumadığı bir doküman toplumun erişimine açılmış sayılmalı iken, henüz tasnifi yapılmamış, raflara yerleştirilmemiş bir bilimsel çalışma, mesela doktora tezi, toplumun erişimine açılmış kabul edilmemelidir. Diğer taraftan, internet üzerinde toplumun erişimine açılmış kaynakların da fiilen ulaşılmış olması gerekmeyip, ulaşılabilir olması yeterlidir. İnternet yayınları çok kısa süre erişime açılrsa bile, genel olarak toplumun erişimine açılmış sayılmalıdır ancak aksi ispat edilebilir. Her olay kendi dinamikleri çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Zımnin de olsa gizlilik anlaşması çerçevesinde açıklanmış olan bilgiler toplumun erişimine sunulmuş sayılmazlar ancak bu anlaşma çerçevesinde bilgiyi edinmiş olan kişilerin yapacakları gizlilik anlaşmasına aykırı açıklamalar, bu anlaşmayı ihlal eder ve bilgiyi toplumca erişilebilir hale getirir.

8. Yanlışlıkla açıklanmış bilgiler de artık toplumun erişimine açılmıştır. Hukuk sistemleri bu gibi durumlardan buluş sahibini korumak için hoşgörü süresi belirlemek suretiyle bu açıklamadan itibaren belirli süre içerisinde yapılacak patent başvurularını geçerli saymaktadırlar. EPC m. 55 hükmü hoşgörü süresini çok istisnai durumlar için belirlemiş olup, olası hatalardan buluş sahibini yeterince korumamaktadır. PatKHK m. 8 ise görece buluş sahibi lehine bir düzenleme olup kanımca yerindedir ancak bu durumda da, buluş sahipleri, başkalarının o anda hoşgörü süresinden faydalanıp faydalanmadıklarını bilemeyecek bu belirsizlik kendileri için olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Kanımca özellikle PatKHK m. 8/1 buluş sahibini korumaktadır ancak süre gereksiz derecede uzundur. Bu sürenin kısaltılması ile belirsiz süreden kaynaklanacak problemler bertaraf edilirken, buluş sahibinin dikkatsizlikle yapacağı açıklamaların sonucunda buluşunu patentleyememe riski de oldukça azalacaktır.

9. Buluşa patent verilmesini etkilemeyen açıklamalar EPC m. 55 hükmünde çok sınırlı sayılsa da PatKHK daha geniş bir uygulama alanı yaratmaktadır. Yukarıda

da belirtildiği gibi buluş sahibinin patent başvurusundan veya varsa rüçhan tarihinden 12 ay öncesine kadarki açıklamaları buluşa patent verilmesini etkilemeyecektir, doktrinde bu süre “atıfet” veya “hoşgörü” süresi olarak adlandırılmaktadır. Sergilerde yapılan açıklamalar da PatKHK m. 8/1(a) hükmü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bu durumda EPC m. 55 hükmünde belirtilen uluslar arası sergilerden farklı olarak bu açıklamanın özelliği olması gerekmemektedir. EPC ile diğer bir fark da sürelerdir. Hal böyle olunca, EPC nezdinde Türkiye'nin de seçildiği bir patent başvurusu patent hakkı kazanamayacakken, TPE nezdindeki aynı buluş için yapılacak bir başvuru, geniş hoşgörü uygulaması sayesinde patente hak kazanabilir. Ayrıca, PatKHK tarafından sergilere bağlanan bir de rüçhan hakkı söz konusudur ve bu durumda EPC ile uyumsuzluk daha da artmaktadır. Bu uyumsuzluğun PatKHK hükümlerinde yapılacak değişikliklerle bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

- 10.** Yenilik incelemesinde tekniğin bilinen durumu belirlenirken referansın bütünü ele alınmalıdır. İlgili teknik alandaki uzman kişinin bu referansın, örneğin bu bir dokümanca bu dokümanda yazılanların tamamını bilgisi dahilinde değerlendirmelidir. Eğer tekniğin bilinen durumu buluş konusu ile ayniyet ölçüsü içerisinde örtüşüyorsa, buluşun yeni olmadığına karar verilir. Yazılı kaynaklar incelenirken tek bir referansın bir bütün olarak ele alınması gerekir. Yenilik incelemesinde referansların birleştirilmesine imkan verilmemiştir. Yazılı referansların tek bir kitap, katalog vs. halinde olmaları bunların tek bir doküman olduğunu göstermez. Örneğin, bir katalogda bambaşka iki konu için ayrılmış bölümler iki ayrı referans olarak düşünülmelidir.

Faydalı model başvuruları için PatKHK m. 156 hükmü kullanım yolu ile toplumun erişimine açılmış bilgilerde ülkesellik prensibini benimsemiş olup, sadece ülke içerisinde kullanım yolu ile topluma açılan bilgilerin yeniliği ortadan kaldıracaklarını belirtmiştir, diğer referans çeşitleri içinse dünyanın herhangi bir yerindeki *yazılı veya başka yollarla* açıklanan bilginin yenilik incelemesinde referans olarak kullanılabilmesini belirtmiş, mutlak yenilik prensibini benimsemiştir. “...*başka yollarla*...” ifadesinin kullanımı da kapsadığı, bu sebeple mutlak yenilik prensibinin kullanım yolu ile açıklanan bilgiler için de geçerli olduğu, PatKHK m. 156 hükmünün ifade problemi olduğu ileri sürülse de

kanımca bu tercih bilinçlidir ve faydalı model başvuruları için kullanım yolu ile yapılan açıklamalarda ülkesellik prensibi uygulanmalıdır.

11. Yenilik incelemesinde tekniğin bilinen durumu ile patent başvurusuna konu olmuş olan buluş karşılaştırılırken, ilgili teknik alandaki uzmanın rolü gözden kaçmamalıdır. Aslında buluş basamağı incelemesinde ilgili teknik alandaki farazi uzmanın daha detaylı bir inceleme yapması, referansları birleştirebilmesi vs. beklenir, yenilik incelemesinde ise tabiri caiz ise uzmanın referanstan ilk bakışta anlayabileceği bilgiler teknik alana dair sayılmalıdır. Her ne kadar uzmanın rolü bu aşamada dar gözükse de önemi gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle kimya alanında aynı ürün veya usulden farklı ifadelerle bahsetmek yanılmaya sebebiyet verebilir. Dolayısı ile bu gibi noktalarda patent başvurusunu inceleyen görevlilerin azami dikkati göstermeleri gerekir.

Ayrıca EPC içtihatlarında belirtilmiş olan teknik alana dair bazı temel prensipler, örneğin, değer aralıklarındaki yakınlık dereceleri, fonksiyonel unsurlar vs. dikkate alınmalıdır.

12. Seçimlik buluşlar patent dünyasının en karmaşık konularından birisidir ve farklı görünümde karşımıza çıkabilir. Örneğin, her bir üyesi bilinen yeteri kadar geniş en az iki ürün kümesinden seçilecek ürünlerin karışımı veya kimyasal reaksiyonu sonucu elde edilecek olan ürün yeni sayılabilir. Ancak tek ürün listeden seçilecek bir ürün ile proses listesinden seçilecek proses sonucu oluşacak ürün yeni sayılmamalıdır. Bunun sebebi ise, ikinci durumda oluşacak olası ürün sayısının ilgili alandaki uzmanca kolayca görülebilecek kadar sınırlı olmasıdır. Eğer ürün kümeleri yeteri kadar geniş değilse, yine ihtimallerin sınırlı olması sebebiyle oluşacak ürünün yeni olmadığı düşünülmelidir.

Markush istemleri tek bir ifade ile birden fazla ürünün kastedileceği şekilde ele alınan istemler olup burada ürün sayısı sınırsız dahi olabilir. Çok geniş bir ürün yelpazesi için Markush tipi istem yoluyla patent talep edilirse, bu ürünlerin bazılarının ileride patent kapsamından çıkarılması hükümsüz sayılması gündeme gelebilir. Aynı şekilde tekniğin bilinen durumunda Markush tipinde ifade edilmiş bir bilgi varsa ve bu ifade çok fazla sayıda ürüne karşılık geliyorsa, bu ürünlerin her birinin tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu söylenemez. Kanımca ilk

bakışta ilgili teknik alandaki uzmanın görebileceği ürünler tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmalıdır. EPOBA içtihatlarının kimisi fotoğrafik yenilik prensibini benimsemekte, sadece aşırı net, neredeyse yazıyla belirtilmiş olan ürünleri yeni saymamakta, diğerleri için yeniliği korumaktadır. Bu fikir de kanımca ilgili teknik alandaki uzmanın rolünü neredeyse hiçe saymaktadır ve zaten doktrinde şiddetle eleştirilmiştir.

13. İlk tıbbi kullanımlar, ürün patenti olarak ilaç sanayinde sınırsız bir korumaya kavuşabilmektedir. Bunun sebebi patent korumasının istemlerle belirleniyor olmasıdır. Eğer bir ürünün ilaç olarak kullanımı ilk kez keşfedilmişse ilaç olarak kullanıma dair bir istem bütün ilaç alanını kapsıyor olacağından çok geniş bir koruma sağlayacaktır. Kanımca bu kadar geniş bir koruma, buluş sahibinin topluma sunduğu bilgiye nazaran kendisine aşırı bir avantaj sağlamaktadır. Halbuki patent hukukunun ruhu topluma sunulan bilgi karşılığında buluş sahibine buluşundan sınırlı bir süre ile münhasıran ekonomik fayda sağlama imkanı vermektedir ve bu durumda ekonomik fayda ile topluma sunulan bilgi arasında bir ölçülülük gereklidir. İlk tıbbi kullanımlara da bu şekilde sunulan bilgi nispetinde, yani uygulama alanı ile sınırlı bir koruma sağlanması patent hukukunun ruhuna daha uygun olurdu. Aslında kimya alanındaki patentlerin tamamında benzer bir sorunla karşı karşıyayız, yeni bulunan moleküller için ürün korumasının de benzer şekilde aşırı, ölçüsüz bir avantaj sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Belki de sadece kullanım alanları ile sınırlı patent hakkı sağlanması patent hukukunun ruhuna daha uygun olurdu.

14. İkinci (sonraki) tıbbi kullanımlara içtihatlar ve İsviçre Tipi İstemler yoluyla patent yolu açılmışsa da EPC 2000 hükümleri ile artık ikinci tıbbi kullanım patentleri hukuki dayanak kazanmıştır, dahası İsviçre Tipi istemler artık kullanılmayacaktır. Türkiye’de PatKHK ikinci tıbbi kullanımlara dair bir hüküm içermemektedir ancak 13 Aralık 2007 tarihinden itibaren EPC 2000 hükümleri uygulanacağı için bu tarihten sonra yapılacak patent başvurularında ikinci tıbbi kullanımlar patentlenebilir. Ne var ki, bu tarihten öncesi için de İsviçre tipi istemler yoluyla patent başvurusunda bulunulması durumunda yetkili organların yorumları sonucu patent hakkı belirlenecektir, zira PatKHK bu konuda bir yasak öngörmemektedir. Fakat bu tarihten önceki başvurular için ikinci tıbbi kullanım

patentlerinin hükümsüz olması gerektiği yönünde ülkemizde mahkeme kararları mevcuttur.

- 15.** İkinci tıbbi olmayan kullanımlardan kasıt, bilinen bir ürünün yine bilinen bir kullanımı ancak bilinmeyen bir etkisi ile ilgilidir. Zaten bilinen ve kullanıla gelen bir ürünün bilinmeyen bir etkisi sonradan buluş konusu olursa, işte bu buluş EPC içtihatlarında yeni olarak kabul edilmektedir ve patentlenebilir. Aslında bu içtihat ikinci tıbbi kullanımların kabulü sonrasında geliştirilmiştir. İkinci tıbbi kullanımlarda da bilinen bir ilaç bilinen bir yolla kişilere uygulanmakta ve etkisi fiilen dış dünyaya yansımakla birlikte henüz farkına varılmamaktadır. İşte sonradan farkına varılan bu bilgiyi buluş olarak açıklayan kişinin patent korumasından faydalanması gerektiği düşünülmüştür. Aslında dış dünyaya yansıyan ama farkında olunmayan etkinin bir içsel etki olduğu ve bunun yeniliği zedelediği belirtilmiştir. İkinci tıbbi kullanımlara dair tedavi usullerinin patentlenemeyeceği yönündeki EPC hükmü İsviçre Tipi istemleri gündeme getirmiş, böylelikle patent koruması sağlanmıştı. İkinci tıbbi olmayan kullanımlar içinse zaten böyle bir sınırlama söz konusu değildir.

KAYNAKÇA

- Ahn, Hyewon** : Patentability of Selection Inventions: The Olanzapine and Escitalopram Decisions, Munich Intellectual Property Law Center Studies
- Bakels, Reinier B.** : The Technology Criterion in Patent Law, A controversial but indispensable requirement, 2012
- Bently, Lionel/Sherman, Brad** : Intellectual Property Law, Oxford University Press, 3rd Edition, 2009
- Brown, Anne/Polyakov, Mark** : The Accidental and Inherent Anticipation Doctrines: Where Do We Stand and Where Are We Going?, The John Marshall Review of Intellectual Property Law, 2004
- Bruck, Dan L./Lemley Mark A.** : Inherency, William and Mary Law Review, Vol. 47,
- Buntrock, Robert E.** : Patents – Markush and All That Stuff, Chemcorner, February 1991
- Cameron, Donald M./Sanft Jordana/ Renault, Ogilvy** : “Secret” Prior Art: Europe and Japan – A Different View, Canada
- Cionca, Marin** : 200 years of American Patent Law Tradition – Gone, An Overview of the 2011 American Invest Act, California Bar Journal, March 2012.
- Correa, Carlos M.** : A Guide to Pharmaceutical Patents, 2008
- Cotropia, Christopher A.** : Patent Claim Interpretation Methodologies and Their Claim Scope Paradigms, William and Mary Law Review, Vol. 47, 49

- Darrow, Jonathan J.** :The Patentability of Enantiomers: Implications for the Pharmaceutical Industry, Stanford Technology Law Review 2
- Domeij, Bengt** : Pharmaceutical Patents in Europe, 2000
EPO : Case Law of Board of Appeals 2010
EPO : Guidelines for Examination of the EPO 2012
- Fitt, Robert** : Selection Patents and Markush Claims in Europe, Biotechnology Law Report, Vol. 29
- Fox, Nicholas** : A Guide To The EPC 2000 A Practitioner's Guide to the New Law, Latimer Trend and Company Ltd., London, 2007
- Franzoni, Chiera/Scellato, Giuseppe** : The Grace Period in International Patent Law and Its Effect on The Timing of Disclosure, Research Policy Vol. 39, Issue 2
- Franzosi, Mario** : Markush Claims in Europe, <http://www.franzosi.com/articolo/2003/markush-claims-in-europe>
- Golden, John M.** : Biotechnology, Technology Policy and Patentability: Natural Products and Invention in American System, Emory Law Journal, Vol. 50
- Grubb, Philip W./Thomsen Peter R.** : Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology, 2009
- Hilty, Reto/ Jaeger Thomas/ Lamping Matthias/Ullrich, Hanns** : The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern. Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper, No. 12-12, October 17, 2012

- Holman, Christopher M.** Patent Border Wars: Defining the Boundary Between Scientific Discoveries and Patentable Inventions, Trends in Biotechnology, Vol. 5, Issue 12, December 2012
- Hutter, Anton** : The Patentability of Biomolecules – Does Online Bioinformatics Compromise Novelty?, Comparative and Functional Genomics, 2002
- Huysal, Ayşegül Sezgin** : İlaç Patenti, İstanbul, 2010
- IUPAC** : *Compendium of Chemical Terminology*, 2nd
- Japanese Patent Office** : Japanese Patent Office Guidelines
- Krabber, Rudolf** : Purpose and Limits of the Exclusion from Patentability of Medical Methods, Especially Diagnostic Methods, Patents and Technological Progress in a Globalized World
- Loftus, Donal** : International Patent Protection: Time for a Fully EU Functioning Supra-National Patent Mechanisms, Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 6, Issue , 2011
- Lovells Hogan/Fruscalzo, Riccardo** : Patentability of enantiomers: the Italian perspective, 2011
- Memiş, Tekin** : Hayat Üzerinde Patent: Avrupa Nasıl Karar Verecek?, e-akademi, sayı 13
- Miller, Chris P./ Evans, Mark J.** : The Chemist's Companion Guide to Patent Law, 2010
- Miller Chris P./Ullrich John V.** :A Consideration of the Patentability of Enantiomers in the Pharmaceutical Industry in the United States, Patenting Enantiomers in Pharma Industry, 2008
- Murphy, Colm** :Nature Reviews Drug Discovery, Vol. 3

- Nolff, Markus** : Journal of the Patent and Trademark Office Society, Vol. 83, Issue 7 (July 2001),
- Odman, N. Ayşe** : Islahçı Hakkı, Seçkin Yayınları.
- Okat, Tolga** : Amerika Birleşik Devletleri Patent Mevzuatındaki Değişiklikler ve Etkileri, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011
- Öztürk, Özgür** : İşletmenin Zor Kararı: Patentlemek Ya Da Patentlememek?, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010
- Paterson, Gerald** : The European Patent System, 2nd Edition, 2001
- Sato, Yusuke** : Patent Protection of Medical Methods – Focusing On Ethical Issues -, From Current Situation and Problems on Intellectual Property Law, Annual of Industrial Property Law, June 2007
- Sekar, S./Kandavel D.** : Patenting Microorganisms: Towards Creating a Policy Framework, Journal of Intellectual Property Rights Vol 7, May 2002,
- Suluk, Cahit** : AB ve Türk Hukukunda Faydalı Model Korunması (II), FMR, Yıl 2, C. 2, 2002/2
- Tekinalp, Ünal** : Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 5. Bası, İstanbul, 2012
- Troller, Camen** : Precis Du Droit Suisse des Biens, C.I
- Tüzüner, Özlem** : Faydalı Modelin Korunması ve Faydalı Modelin Korunmasına Uygulanacak Hukuk
- USPTO** : Manual Of Patent Examining Procedure

- Van Caenegem, William** : The Technicality Requirement, Patent Scope and Patentable Subject Matter in Australia, Australian Intellectual Property Journal, Vol: 13, 2002
- Vaver, David** : Invention in Patent Law: A Review and a Modest Proposal, International Journal of Information Technology, C. 1, No: 9, Oxford University Press, 2009
- Visser, Derk** : The Annotated European Patent Convention, 2012
- Wang, Richard Li-dar/
Huang, Pei-Chen** : Patent Protection of Pharmacologically Active Metabolites: Theoretical and Technological Analysis on the Jurisprudence of Four Regions,
www.bdl-ip.com
www.lexology.com/library
- Yusufoglu, Fülürya** : Patent Verilebilirlik Şartları, GSU Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2008, İstanbul
- Zeman, Steven/Zimmer, Franz** : Chemical Selection Inventions in the EPO and in Germany: Continued Divergence in Legal Interpretation, 2007
- Zengingül, Hazal** : İkinci Tıbbi Kullanım Patentleri, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011

ÖZGEÇMİŞ

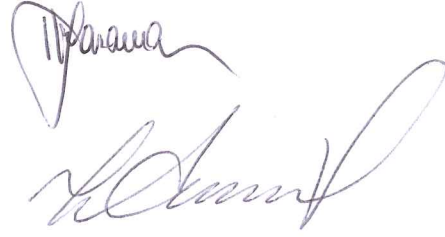
Bu çalışmanın yazarı Özkan Bilgin 15.07.1979 yılında Bursa'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini yine Bursa'da, Bursa Erkek Lisesi'nde 1997 yılında tamamlamıştır. 1997 yılında yüksek öğrenim amacıyla İstanbul'a gelmiş ve 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 2004 Yılı Mayıs ayında zorunlu askerlik hizmetini tamamlamış ve ardından profesyonel iş hayatına atılmıştır. 2006 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk öğrenimine başlamış ve türlü zorluklarla iş yaşantısını ve hukuk öğrenimini birlikte sürdürmüştür. 2010 yılında bu fakülteden mezun olduktan sonra aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı'na kayıt olmuştur. 2013 yılında bu bölümden mezun olmayı hedeflemekte ve patent hukuku alanında çalışmalarını sürdürmeyi arzu etmektedir. 2011 yılında TPE Patent Vekilliği sınavını kazanmışsa da şimdilik fiilen patent vekilliği yapmamaktadır. 2013 yılı Eylül ayında avukatlık ruhsatnamesini almıştır ve şu an İstanbul Barosu'na kayıtlıdır.

TEZ ONAY SAYFASI

Üniversite Galatasaray Üniversitesi
Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adı Soyadı Özkan Bilgin
Tez Başlığı Kimya Alanındaki Patentlerde Yenilik
Savunma Tarihi 26.11.2013
Danışmanı Prof. Dr. İ. Hamdi Yasaman

JÜRİ ÜYELERİ

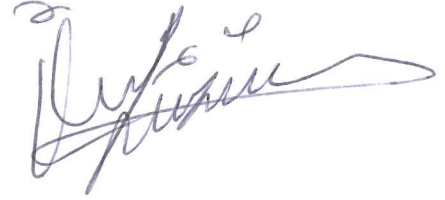
Prof. Dr. İ. Hamdi Yasaman



Doç. Dr. Tolga Ayoğlu



Yrd. Doç Dr. Özlem Tüzüner



Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Sibel YAMAK